



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 31/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 09 489

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

VALODOLOR

ist am 28. Mai 1997 unter der Nummer 397 09 489 in das Markenregister eingetragen worden und beansprucht nach einer Teillöschung Schutz noch für „Pharmazeutische Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich Schmerzmittel“.

Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der Marke 909 331

VALORON

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für „Arzneimittel, nämlich Analgetica“ geschützt.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 24. September 1999 eine Verwechslungsgefahr verneint und den

Widerspruch zurückgewiesen. Trotz Warenidentität oder zumindest hochgradiger Ähnlichkeit und entsprechend strenger Anforderungen an den markenrechtlichen Abstand sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Dem Gesamteindruck nach unterschieden sich die Marken durch abweichende Vokalfolge, Silbenzahl und unterschiedlichem Sprech- und Betonungsrhythmus hinreichend deutlich voneinander. Der gemeinsame Wortanfang „VAL-“ könne die Gefahr von Verwechslungen nicht stützen, weil es sich hierbei um einen warenbeschreibenden Hinweis auf verschiedene Wirkstoffe wie z. B. Valerensäure, Valproinsäure oder Valsartan handle und dieser Bestandteil ausweislich der Roten Liste zudem in zahlreichen Drittmarken enthalten sei. Der gemeinsame Wortanfang sei daher kennzeichnungsschwach. Die häufige Verwendung bewirke zudem auch bei den allgemeinen Verkehrskreisen, dass sie die weiteren Bestandteile der Markennamen „-DOLOR“ und „-RON“ stärker beachteten. Diese wirkten sich durch die unterschiedliche Silbenzahl jedoch auf den Gesamteindruck der Wörter aus und führten zu einem ausreichenden Abstand. Hinzu trete, dass dem Bestandteil „-DOLOR“ der angegriffenen Marke ein Begriffsgehalt (lat. Schmerz) innewohne, der zusätzlich zur Unterscheidbarkeit beitrage. Auch im Schriftbild ergäben sich keine verwechselbaren Gemeinsamkeiten.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss der Erinnerungsprüferin vom 11. November 2003 zurückgewiesen. Auch wenn wegen möglicher Warenidentität strenge Anforderungen zu stellen seien, reichten die Abweichungen im Gesamteindruck der Marken aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen. Auch wenn die Markennamen in den Anfangssilben „VALO-“ übereinstimmten, führten die weiteren Silben zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck, der zum einen durch die unterschiedliche Silbenzahl und Wortlänge, zum anderen durch die unterschiedliche Vokalfolge und Sprechrhythmus bedingt sei. Auch habe der beschreibende Bestandteil „-DOLOR“ der angegriffenen Marke seine Bedeutung für den Gesamteindruck durch den Begriffsgehalt nicht verloren, sondern führe dazu, dass die bestehenden Unter-

schiede vom Verkehr besonders wahrgenommen würden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Zeichenserie mit dem Wortteil „VALO-“ sei nicht erkennbar und von der Widersprechenden auch nicht dargelegt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben, dem Widerspruch stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke 397 09 489 anzuordnen.

Zwischen den Waren bestehe Identität, weil sie als Schmerzmittel für die gleiche Indikation bestimmt seien. Da der Widerspruchsmarke eine beachtliche Kennzeichnungskraft zuzumessen sei, müsse ein deutlicher Abstand eingehalten werden, den die angegriffene Marke jedoch übertrete. Die Unterschiede bestünden allenfalls am Wortende, das von den Verkehrskreisen jedoch weniger beachtet werde, weil Endsilben von Arzneimittelmarken zumeist über wenig Aussagekraft verfügten. Der Bestandteil „-DOLOR“ der angegriffenen Marke sei zudem verbraucht, da er in zahlreichen Marken für Schmerzmittel eingesetzt würde. Daher würden die Wortanfänge stärker beachtet, die im vorliegenden Fall aber übereinstimmten. Werde der Erfahrungssatz angewendet, wonach es für den Gesamteindruck weniger auf Abweichungen, sondern auf Übereinstimmungen ankomme und zudem der Wortanfang stärker beachtet werde, bestehe zwischen den Marken Verwechslungsgefahr. Der Widerspruchsmarke komme eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit eine erhöhter Schutzzumfang zu, weil sie den Fachkreisen sowie dem jeweiligen Patientenkreis seit 1970 bekannt sei. In den 5 Jahren vor der Eintragung der angegriffenen Marke habe die Widerspruchsmarke erhebliche Umsätze erzielt, wie die Aufstellung gem. Anlage 3 zum Schriftsatz vom 19. Mai 2004 zeige (Bl. 35 GA). 1996 z. B. habe der Umsatz mit VALORON N ca. 60 Mio € betragen. Zu dieser Zeit sei VALORON das am meisten verkaufte Schmerzmittel gewesen. Daraus folge die erhöhte Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die dazu führe, dass der Verkehr, dem die

Widerspruchsmarke bekannt sei, wegen der gemeinsamen Wortanfangs annehmen könne, dass die angegriffene Marke ein ähnliches Präparat oder ein Generikum sei. Durch den mittleren Buchstaben „D“ sei zudem zu erwarten, dass bei der Suche im Computer nach „VALO-“ das Produkt der Inhaberin der angegriffene Marke zuerst genannt und die Bekanntheit und Erprobtheit der Widerspruchsmarke ausgenutzt werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe die Verwechslungsgefahr zutreffend verneint. Die von der Widersprechenden herangezogenen Verhältnisse aus den Jahren 1995 und 1996 seien irrelevant. Zum Zeitpunkt der zu treffenden Entscheidung verfüge die Widerspruchsmarke allenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und normalen Schutzzumfang. Ob im Hinblick auf einige INN mit dem Wortanfang „VAL-“ die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke noch sogar vermindert sei, könne offen bleiben, da wegen der gravierenden Unterschiede keine Verwechslungsgefahr bestehe. Wegen des beschreibenden Begriffsanklanks scheidet eine ausschließliche Orientierung an den Anfangssilben aus. Im Übrigen werde der Gesamteindruck der Marken gerade durch die weiteren, abweichenden Markenbestandteile geprägt. Ein Anlass, die Wortteile „-DOLOR“ bzw. „-RON“ zu vernachlässigen, sei nicht erkennbar. Daher bestehe weder klangliche noch schriftbildliche Verwechslungsgefahr.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg, denn auch nach Auffassung des Senat besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem der Waren- bzw Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzunehmen (vgl. BGH MarkenR 2002, 332, 333 - DKV / OKV; BPatG GRUR 2001, 513, 515 - CEFABRAUSE / CEFASEL).

Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist von der Registerlage auszugehen. Danach stehen sich identische Waren, nämlich Arzneimittel in Form von Schmerzmitteln gegenüber. Da diese nicht durchwegs rezeptpflichtig sind, sind in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die allgemeinen Verkehrskreise mit einzubeziehen, zumal die Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen der Vergleichsmarken nicht enthalten ist. Dabei ist von einem durchschnittlich informierten und aufmerksamen Abnehmer auszugehen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. EuGH MarkenR 2006, 67 - Picasso). Wegen der Auswirkungen auf die Gesundheit ist bei Arzneimitteln allerdings eine generell größere Aufmerksamkeit anzunehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 168; BPatGE 44, 33 - ORBENIN / ORBICIN).

Der Widerspruchsmarke kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend großer Schutzzumfang kann der älteren Marke nicht zugesprochen werden. Es kann dahinstehen, ob die Widerspruchsmarke zur Zeit der Anmeldung der hier angegriffenen Marke im Jahr 1997 auf Grund der Umsätze eine erhöhte Kennzeichnungskraft hätte beanspruchen können. Diese Umstände müssen jedoch auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung fortbestehen, was die Widersprechende nicht belegt hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 39 m. w. N.). Dass die Widerspruchsmarke in ihrer Kennzeichnungskraft eingeschränkt wäre, ist ebenfalls nicht anzunehmen. Der gemeinsame Wortanfang hat sich nicht als Hinweis auf eine Abkürzung oder eine anderweitig beschreibende Abgabe ermitteln lassen. Zwar

wird „Val“ als alte Bezeichnung für „Grammäquivalent“ genannt (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 257. Auflage). Diese Bedeutung ist hier jedoch nicht relevant, da sich aus den Vergleichsmarken selbst kein Hinweis auf eine bestimmte Wirkstoffmenge ableiten lässt. In der aktuellen 259. Auflage ist diese Abkürzung nicht mehr aufgeführt. Nach Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 9. Aufl., ist „val“ zwar eine noch vielfach verwendete Einheit für „Stoffmenge“, aber als solche nicht mehr zulässig. Die INN „Valaciclovir“, „Valdecoxib“, „Valganciclovir“, „Valin“ „Valproinsäure“ bzw. „Valsartan“ haben mit Analgetika nichts zu tun, sondern betreffen andere Stoffgruppen, die mit den hier betroffenen Präparaten keine Gemeinsamkeiten aufweisen.

Nach alledem hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zur älteren Marke einzuhalten, wenn Verwechslungen im Verkehr vermieden werden sollen. Diesem Maßstab genügt die jüngere Marke.

Dem maßgeblichen Gesamteindruck nach besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Dies folgt aus der unterschiedlichen Wortlänge sowie dem entsprechenden abweichenden Sprechrhythmus sowie der anderen Vokalfolge. Für die Annahme, der Wortanfang werde isoliert herausgegriffen und mit der Widerspruchsmarke verwechselt, besteht kein erkennbarer Anlass. Beide Wörter erscheinen als Gesamtheit, die nicht in die Bestandteile getrennt wird. Auch bestimmen die Übereinstimmungen den klanglichen oder schriftbildlichen Gesamteindruck nicht in der Weise, dass sie die Marken dominieren würden (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX). Anders als in der genannten Entscheidung beschränkt sich die Übereinstimmung der Vergleichsmarken hier im Wesentlichen auf die beiden Anfangsilben „VALO-“, denen in der angegriffenen Marke der weitere Bestandteil „-DOLOR“, in der älteren Marke die weitere Silbe „-RON“ folgt. Soweit die weiteren Bestandteile in der Verwendung der Konsonanten „R“ und des Vokals „O“ noch Übereinstimmungen aufweisen, sind diese eher als formal einzustufen, zumal da sie sich an unterschiedlichen Klangstellen in den Markenwörtern wieder finden.

Hinzu kommt, dass die angegriffene Marke im Gegensatz zur älteren Marke mit dem Bestandteil „-DOLOR“, der das lateinische Wort für Schmerz darstellt und in einigen Präparatenamen vorkommt, auf das Anwendungsgebiet „Schmerzmittel“ hinweist. Dem Fachverkehr und auch einem größeren Teil der allgemeinen Verkehrskreise kann dieser begriffliche Hinweis daher als weiteres Unterscheidungskriterium dienen.

Auch schriftbildlich ist ein hinreichender Unterschied festzustellen, denn schon die deutlich verschiedene Wortlänge ist auch bei handschriftlicher Wiedergabe z. B. auf ärztlichen Verordnungen, soweit solche noch in Frage kommen, nicht zu übersehen.

Für die von der Widersprechenden geltend gemachte Gefahr, die Marken könnten gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, weil die jüngere Marke für eine weitere Form der Widerspruchsmarke oder für die Bezeichnung eines ähnlichen Präparats (ein Generikum) gehalten werde, bestehen keine Anhaltspunkte. Diese Art der Verwechslungsgefahr, unter der nicht jegliche, wie auch immer geartete Assoziationen zu verstehen sind (vgl. BGH GRUR 1996, 200 - Innovadicolophlont), umfasst insbesondere die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr, deren Voraussetzungen hier nicht vorliegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 459, 462 ff., 469 m. w. H. zur Rspr.). Weder hat sich die Widersprechende darauf berufen, dass sie den Verkehr an eine Markenserie mit dem fraglichen Bestandteil gewöhnt habe und deswegen die Gefahr bestehe, die jüngere Marke werde irrtümlich der Widersprechenden zugeordnet. Noch ist der gemeinsame Wortanfang Bestandteil der Firmennamens der Widersprechenden.

Soweit die Widersprechende befürchtet, bei einer Suche im Computer werde das Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke vor denen der Widersprechenden genannt und dadurch die Bekanntheit und Erprobtheit der Widerspruchsmarke

ausgenützt, handelt es sich um einen Umstand, dem jedenfalls mit den Mitteln des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens nicht begegnet werden kann.

Die Beschwerde konnte somit keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften