



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 84/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 16 968

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 4. April 2002 angemeldete Wortmarke

isotret von ct

ist am 26. April 2002 für die Waren

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"

unter der Nummer 302 16 968 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 14. März 1960 für die Waren

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen"

eingetragenen Marke 734 671

Isoket

hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2003 und 31. März 2004, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde der Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht bestehe.

Der Erstprüfer führte aus, dass die Zeichen sich auf identischen oder ähnlichen Waren im Bereich der Klasse 5 begegnen könnten. Gleichwohl werde das jüngere Zeichen auch strengen Anforderungen an den Abstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht gerecht. Für den Verkehr gebe es keine Veranlassung, "von ct" im Gesamteindruck zu vernachlässigen, unabhängig davon, ob der Bestandteil als Herstellerangabe erkannt werde. Denn der Bestandteil "isotret" lehne sich deutlich an die Wirkstoffbezeichnung "Isotretinoin" an und besitze deshalb nur eine verringerte Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis, zumal zahlreiche entsprechend oder vergleichbar gebildete Drittmarken in das Markenregister (Isotret-Lich, Isotret-Wolff, Isotretin-Hexal) bzw. in der Roten Liste eingetragen seien (Isotret-Hexal, isotretinoin-ratiopharm, ISOTREX GEL). Dem Bestandteil "isotret" komme keine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zu, und die Marken würden auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht.

Die Erinnerungsprüferin verneint ebenfalls eine Verwechslungsgefahr, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer etwas überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehe. Die Marken verfügten über eine deutlich unterschiedliche Wortlänge, und in der Gesamtheit seien die Zeichen ausreichend verschieden. Selbst wenn man den Zusatz "von ct" der angegriffenen Marke weglasse, seien die Marken noch hinreichend "unterscheidungskräftig". Da "iso" auf isomere Verbindungen hinweise, werde der Verkehr den weiteren Wortteil auf jeden Fall beachten, so dass die Unterschiede zwischen "tr" und "k" auffielen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken zu bejahen und der angemeldeten Marke die Eintragung zu versagen.

Die Widerspruchsmarke sei eine Marke mit anerkannt erhöhter Kennzeichnungskraft. Der Hinweis "von ct" sei nicht ohne weiteres klar als Herstellerhinweis aufzufassen. Die Markenstelle habe übersehen, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke ihren insoweit vergleichbaren Markenbesitz aufgebaut habe. Aus den eingereichten Ausdrucken aus dem Marken-Register und der Roten Liste sei eindeutig ersichtlich, dass bei der Abgenutztheit der Worte "von ct" niemand im Verkehr "von ct" als betrieblich kennzeichnend auffassen werde, weil es nachgerade eine Schwemme solcher Zeichen nach dem Rollenstand und nach der Benutzungslage gebe. Auf den vorliegenden Fall und die Flut von Zeichen mit dem Bestandteil "von ct" bezogen bedeute dies nichts anderes, als dass bei der angegriffenen Marke weder das Firmenkürzel von "ct" noch das begleitende Hinweiswort "von" eine Rolle spielten, sondern, dass der Verkehr sich die angegriffene Marke dominant an dem Bestandteil "isotret" merke. Der Verkehr werde die angegriffene Marke ausschließlich oder in allerhöchstem Maße an dem Begriff "isotret" erkennen. Es stünden mithin "isotret" und "Isoket" zum unmittelbaren Vergleich. Die

Abweichungen seien so minimal, dass man fast schon von Identität ausgehen könne, zumal sich die Unterschiede im Wortinnern befänden, wo sie am wenigsten bemerkt würden. Auch der Hinweis auf die Marken "Isotret-Lich", "Isotret-Wolff" und "Isotret-Hexal" bringe im vorliegenden Falle nichts, denn es handele sich um Marken, die mit einem weiteren Wort durch Bindestrich verbunden seien, wodurch ein Wortpaar entstehe und nicht ein Satz zu sprechen sei (isotret von ct).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde der Widersprechenden inhaltlich nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten ist (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG), ist vom Registerstand der Marken auszugehen. Auch wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenstelle erklärt, dass die Widerspruchsmarke für rezeptpflichtige Koronar-Arzneimittel benutzt werde, und auf erhebliche Indikationsunterschiede der beiderseitigen Produkte hinweist, so liegt darin noch kein Bestreiten der rechtserhaltenden Benutzung für alle anderen eingetragenen Waren. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu bestreiten, muss nämlich eindeutig erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang können insoweit nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl., § 43 Rdn. 19).

Die Marken können sich teilweise, nämlich hinsichtlich der Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" auf identischen Waren begegnen. Die "Arzneimittel" der Widerspruchsmarke umfassen auch "Tierarzneimittel" (vgl. BPatG GRUR 1991, 212, 213 - Arran). Laut der Klasseneinteilung vor 1968 wurden "veterinärmedizinische Erzeugnisse" nicht gesondert aufgeführt. Zudem schlossen sich Begriffe nach der NKA-Klassifikation auch nicht zwangsläufig gegenseitig aus (Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. § 9 Rdn. 58).

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, denn selbst wenn man eine solche unterstellt, besteht keine Verwechslungsgefahr.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich. Dies zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 232). Welche Bedeutung im Einzelfall einem Firmennamen oder einer Firmenmarke neben einem weiteren Bestandteil zukommt, ist differenziert zu beurteilen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 279). Entscheidend ist zunächst, ob innerhalb der Kombinationsmarke der Firmenname als solcher bekannt oder zumindest erkennbar ist. Bei solchen mit erkennbaren Firmennamen gebildeten Kombinationsmarken kann sich eine Verlagerung des prägenden Charakters auf den anderen Markenteil ergeben, soweit der Verkehr die Waren/Dienstleistungen nicht nach dem Namen des Herstellers oder Händlers bzw. Erbringers (der häufig ein größeres Sortiment anbietet) unterscheidet, sondern sich hinsichtlich des Einzelprodukts an den anderen Kennzeichnungsmitteln orientiert (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 281). Diese für Firmennamen geltenden Grundsätze werden auch für bekannte Stammbestandteile von Serienmarken und andere Zeichen mit

Hinweischarakter auf ein bestimmtes Unternehmen herangezogen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 282). Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Firmennamen oder -marken immer hinter den weiteren Markenbestandteilen zurücktreten. So kann insbesondere nicht von kennzeichnungsmäßigem Zurücktreten des Firmennamens hinter dem anderen Bestandteil ausgegangen werden, wenn diesem nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 283). Außerdem sind die Verkehrsauffassung und Gepflogenheiten in der jeweiligen Branche zu berücksichtigen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 285). Im Bereich der Arzneimittel ist angesichts deren Bedeutung für die Gesundheit weniger mit einer Verkürzung der Marke durch den Verkehr zu rechnen (vgl. BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-PUREN).

Bei der angegriffenen Marke ist durch die Verbindung der beiden Bestandteile durch das Wort "von" die Angabe "ct" als Firmenname bzw. –schlagwort erkennbar. Zudem ist jedenfalls dem Fachverkehr das Firmenschlagwort "ct" nicht unbekannt. Der Zeichenbestandteil "isotret" ist allerdings so kennzeichnungsschwach, dass er innerhalb der Gesamtmarke keine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist. Es handelt sich dabei um eine Angabe, die einer Wirkstoffbezeichnung - dem INN "Isotretinoin" - so stark angenähert ist, dass der Verkehr darin innerhalb der Gesamtmarke nicht mehr den produktkennzeichnenden Schwerpunkt sieht (vgl. auch BPatG GRUR 1992, 105 - "paracet von ct"/"PARA-CET Woelm"). Im Bereich der Arzneimittel ist der Verkehr daran gewöhnt, dass viele Firmen ihre Zeichen aus einer Kombination des jeweiligen Firmenschlagwortes mit einem Wirkstoffhinweis kombinieren, der sich aus der mehr oder weniger abgewandelten, insbesondere verkürzten Wiedergabe der entsprechenden INN-Bezeichnung ergibt. Für den INN "Isotretinoin" ist "Isotret" eine naheliegende Verkürzung, was noch dadurch gestützt wird, dass auch andere Arzneimittelnamen in der Roten Liste ("Isotret-HEXAL") bzw. im Markenregister ("Isotret-Wolff"; "Isotret-Lich") diesen verkürzten Hinweis auf den Wirkstoff "Isotretinoin" enthalten. Auch wenn Laien den INN "Isotretinoin" in der Regel nicht kennen, so besteht jedoch rein ob-

ektiv durch die Anlehnung von "Isotret" an die beschreibende Angabe eine solche Kennzeichnungsschwäche dieses Markenbestandteils, dass ihm innerhalb des Gesamtzeichens keine selbständig kennzeichnende Funktion zugebilligt werden kann.

Die angegriffene Marke "isotret von ct" kommt in ihrer Gesamtheit der Widerspruchsmarke "Isoket" nicht so nahe, dass selbst bei identischen Waren und erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr besteht. Neben dem Bestandteil "von ct", welcher in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, sind die Wörter "isotret" und "Isoket" so unterschiedlich, dass auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen In Verbindung Bringens der Marken besteht. Diese Wörter stimmen zwar in Silbenzahl und Vokalfolge überein, besitzen den gleichen Wortanfang "iso" und die gleiche Wortendung "et". Jedoch unterscheiden sie sich durch die klangstarken Konsonanten "t" und "k" und den zusätzlichen Konsonant "r" der angegriffenen Marke. Auch wenn "t" und "k" als harte klangstarke Laute klangverwandt sind und der Konsonant "r" der angegriffenen Marke klangschwach ist, sind die Unterschiede so deutlich, dass der Verkehr nicht annimmt, die angegriffene Marke sei ein weiteres Zeichen der Widersprechenden.

Auch hinsichtlich der übrigen angegriffenen Waren ("Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide") hat der Widerspruch und damit auch die Beschwerde keinen Erfolg, wobei dahingestellt bleiben kann, ob dem Bestandteil "isotret" hinsichtlich dieser Waren der angegriffenen Marke eine selbständige Kennzeichnungsfunktion zukommt oder eine Verwechslungsgefahr schon am Fehlen einer solchen scheitert.

Auch wenn man zugunsten der Widersprechenden eine etwas erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt, reichen die vorhandenen Un-

terschiede in den Marken aus, eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren "Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" auszuschließen. Diese Waren mögen zwar noch mit den Waren "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen" der Widerspruchsmarke ähnlich sein. Doch selbst wenn teilweise noch von einer eher mittleren Warenähnlichkeit ausgegangen werden muss, da etwa "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" und "Arzneimittel" zwar unterschiedlichen Einsatzzwecken dienen, jedoch im Wesentlichen aus den gleichen Stoffen zusammengestellt sein könnten, reichen die Unterschiede in den Zeichen noch aus, eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Selbst wenn man insoweit "isotret" herausgreift und der Widerspruchsmarke gegenüber stellt, sind die Unterschiede noch so deutlich, dass bei diesen nicht identischen oder weniger nahen Waren keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Unterschiede in den Zeichen zwischen "tr" und "k" sind auch im Zeicheninnern hinreichend deutlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf den letzten Silben "tret" und "ket" zumindest eine Mitbetonung liegt und die Konsonanten "t" und "k" klangstark sind. Die Unterschiede zwischen ihnen können daher auch im Wortinnern nicht völlig unberücksichtigt bleiben. Hinzu kommt, dass der zusätzliche Laut "r" in der angegriffenen Marke, auch wenn er klangschwach ist, eine gegenüber dem vorangehenden, harten t-Laut veränderte Klangfärbung bewirkt. Hinsichtlich der Waren "Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" sind die Unterschiede in den Zeichen daher insgesamt hinreichend deutlich, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, selbst wenn man insoweit dem Bestandteil "isotret" eine selbständige Kennzeichnungsfunktion innerhalb der Gesamtmarke zuordnen würde.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte somit keinen Erfolg haben.
Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften