



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 148/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
26. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 43 808**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**GRIPPOPRET**

ist am 21. Januar 2003 für die Waren und Dienstleistungen

"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, soweit in Klasse 05 enthalten"

unter der Nummer 302 43 808 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 8. September 1960 für die Waren

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

eingetragenen Marke 740 021

### **GRIPPOSTAD**

deren Benutzung bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten worden ist. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung Unterlagen in Form von Verpackungen, Beipackzetteln, Werbematerial (Videokassette), Kopien aus der "Roten Liste" sowie eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der "A... GmbH" vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 16. August 2004 den Widerspruch mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Frage nach einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne offen bleiben. Denn auch unter Zugrundelegung der Registerlage, wonach die Waren sich auf identischen Waren begegnen könnten, sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, von der mangels entgegenstehender Anhaltspunkte auszugehen sei, halte die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein. Denn verwechslungsmindernd wirke sich nicht nur aus, dass der Verkehr beim Erwerb von Waren, die Einfluss auf die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden haben können, eine gewisse Sorgfalt anwende, sondern vor allem auch, dass der übereinstimmende und in aller Regel stärker beachtete Wortbeginn "GRIPPO" auf das Anwendungsgebiet "Grippe" hinweise. Dieser Bestandteil sei daher kennzeichnungsschwach, so dass der Verkehr auch die jeweils zweiten Wortteile "PRET" bzw. "STAD" verstärkt beachten werde. Diese wiesen aber keine Gemeinsamkeiten auf, so dass Verwechslungen klanglicher Art ausgeschlossen werden könnten. Daran ändere auch nichts, dass der Bestandteil "STAD" der Widerspruchsmarke einen Hinweis auf die Firma der Widersprechenden enthalte, da der Verbraucher bei pharmazeutischen Produkten schon aus Sicherheitsgründen keine Bestandteile weglasse. Ein Fir-

menhinweis könne auch dann als Unterscheidungsmerkmal dienen, wenn der weitere Bestandteil beschreibend und damit kennzeichnungsschwach sei.

Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei aufgrund der typischen Umrisscharakteristik von "-PRET" gegenüber "-STAD" ausgeschlossen. Bei handschriftlicher Wiedergabe oder Wiedergabe in Normalschrift verfüge die angegriffene Marke durch das "P" über eine weitere Unterlänge, die der Widerspruchsmarke fehle und durch das "T" über eine Oberlänge. Die Widerspruchsmarke hingegen verfüge durch "T" und "D" über zwei Oberlängen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2004 aufzuheben und die angegriffene Wortmarke "GRIPPOPRET" zu löschen.

Eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit der Marken in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sei gegeben. Denn angesichts der übereinstimmenden Lautfolge "GRIPPO-", bei der es sich um eine fantasievolle, originelle und einprägsame Abwandlung des Begriffs "Grippe" handele, die durch ihren Fantasieüberschuss besonders einprägsam sei und die sich zudem am ohnehin stärker beachteten Wortanfang befände, reichten allein die Unterschiede in der im Gegensatz zum originellen Wortanfang kurz und abgehackt klingenden und daher nicht zur Eigenprägung geeigneten weiteren Wortbestandteilen "stad" bzw. "PRET" nicht aus, um die Zeichen im Verkehr sicher auseinander zu halten. Dies gelte umso mehr, als die Widerspruchsmarke über eine durch den Umfang ihrer Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge, wie die als Anlagen MBP 1 - MBP 4 überreichten Umfrageergebnisse belegten. Die unter der Marke "GRIPPOSTAD" vertriebenen Produkte hätten einen Bekanntheitsgrad erreicht, der nur noch von wenigen anderen Produkten in diesem Warenssegment übertroffen werde. Zudem sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des sog.

Serienzeichens gegeben, da der Verkehr aufgrund des gemeinsamen Stammbestandteil "GRIPPO" die angegriffene Marke der Widersprechenden als Inhaberin der Widerspruchsmarke zuordnen werde. Die Widersprechende unterhalte auch eine entsprechende Markenserie (Anlage MBP 5). Sie sei auch erfolgreich gegen Dritte vorgegangen, die sich an ihre Markenserie "GRIPPO" anhängen wollten. So sei z. B. auf den Widerspruch der Widersprechenden die Markenmeldung 303 32 210 "Gripposan" vollständig gelöscht worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Da es sich bei "GRIPPO" um einen beschreibenden und damit kennzeichnungsschwachen Bestandteil handle, könne die Übereinstimmung darin nicht kollisionsbegründend wirken. Der Verkehr werde vielmehr die deutlich voneinander abweichenden Bestandteile "STAD" bzw. "PRET" verstärkt beachten, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheide, zumal auch die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum allein maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke nicht belegten. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet ebenfalls aus, da eine Zeichenserie mit dem Bestandteil "GRIPPO" nicht existiere. "GRIPPO" sei auch wegen seiner Kennzeichnungsschwäche und der Anlehnung an das Indikationsgebiet "Grippe" nicht als herkunftshinweisender Stammbestandteil geeignet.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen können dabei ebenso dahinstehen wie die Frage nach einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Denn auch wenn man im Hinblick auf das Vorbringen der Widersprechenden zur intensiven Benutzung und Marktstellung der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und einen entsprechend erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke für solche Waren unterstellt, die im Identitätsbereich oder zumindest einem engeren Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der angegriffenen Marke liegen, scheidet eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr trotz der danach an den Markenabstand zu stellenden sehr strengen Anforderungen aus. Als maßgebliche Verkehrskreise sind dabei neben dem Fachverkehr vor allem auch Endverbraucher zu berücksichtigen, wobei grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner II; EuGH MarkenR 2002, 231 - Philips/Remington) und der allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimisst (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152).

Dem übereinstimmenden Wortanfang "GRIPPO" kann dabei entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch bei Berücksichtigung strenger Maßstäbe wegen seines ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalts kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden. Denn "GRIPPO" weicht zwar im Endbuchstaben von der glatt beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Sachangabe "Grippe" ab, woraus eine gewisse Verfremdung und wohl auch Kennzeichnungskraft folgt, doch bleibt der Indikationshinweis deutlich erkennbar.

Auch wenn solche Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche bei der Prüfung des maßgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben dürfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 214), ist eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich zu verneinen, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 214). Aber auch in tatsächlicher Hinsicht tragen solche kennzeichnungsschwachen Bestandteile nicht entscheidend zur Unterscheidung der Kennzeichnungen bei. Vielmehr wird der Verkehr in solchen Fällen die nachfolgenden Wortbestandteile stärker beachten und diese nicht als bloße Endbestandteile, sondern als für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen.

Die weiteren Wortbestandteile "STAD" und "PRET" weisen hingegen kaum Übereinstimmungen auf. Sie unterscheiden sich in klanglicher Hinsicht so deutlich, dass auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten beider Marken jederzeit gewährleistet ist.

Die von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang aufgeworfene Frage, ob der Verkehr in dem Bestandteil "STAD" einen Hinweis auf die Firma der Widersprechenden erkennt, kann offen bleiben, da sie vorliegend für die Beurteilung einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Markenähnlichkeit ohne Bedeutung ist.

Denn abgesehen davon, dass kein Regelsatz besteht, wonach der Verkehr die Waren in einem Gesamtzeichen nicht nach der Herstellerangabe unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. BGH GRUR 1997, 897 – IONOFIL; 2002, 342 - ASTRA/ESTRA PUREN) und gerade bei vergleichbar gebildeten Marken im Arzneimittelbereich Unternehmenskennzeichen angesichts des mehr oder weniger an einen INN angelehnten produktkennzeichnenden Markenteils häufig der einzige oder der eigentlich kennzeichnende Bestandteil sind (vgl. dazu BPatG PAVIS ROMA 25 W (pat) 191/02 v. 4. Mai 2006 - Pantohexal/PANTO; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 283), könnte eine kollisionsbegründende Bedeutung des übereinstimmenden - aber kennzeichnungsschwachen - Bestandteils "GRIPPO" nur dann in Betracht gezogen werden, wenn nicht nur "STAD" in der Widerspruchsmarke, sondern auch "PRET" in der angegriffenen Marke weitgehend in den Hintergrund treten würde. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Bei dem Bestandteil "PRET" der angegriffenen Marke handelt es sich weder um ein Unternehmens- noch um ein sonstiges Herstellerkennzeichen, so dass eine Aufteilung in Hersteller- und Produktbezeichnung insoweit von vornherein ausscheidet. Vielmehr wird der Verkehr die angegriffene Marke als einheitliches Markenwort wahrnehmen, so dass es dann auch aus diesem Grunde an einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Markenähnlichkeit fehlt.

In schriftbildlicher Hinsicht halten die beiden Marken ebenfalls in jeder verkehrsüblichen Wiedergabe aufgrund der deutlich abweichenden Konturen der Worten "PRET" bzw. "STAD" einen hinreichenden Abstand ein, wobei die angegriffene Marke insbesondere bei Wiedergabe in Kleinbuchstaben (auch handschriftlich)

eine zusätzliche Unterlänge bei dem ersten Buchstaben von "PRET" aufweist. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

Heben sich somit beide Marken klanglich wie schriftbildlich in unverwechselbarer Weise voneinander ab, vermag in einer Gesamtschau der im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen Gesichtspunkte auch eine durch umfangreiche Benutzung möglicherweise gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke den geringen Ähnlichkeitsgrad der Marken nicht zu kompensieren, so dass die festgestellten Unterschiede in der Zeichenbildung ausreichen, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens kommt ebenfalls nicht in Betracht, da "GRIPPO" aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche grundsätzlich vom Verkehr nicht als herkunftshinweisender Stammbestandteil angesehen wird. Die von der Widersprechenden behauptete Markenserie wird durch die Anlage MBP 5 nicht belegt, da dort nur Marken mit dem Bestandteil "Grippostad", nicht jedoch mit einem Stammbestandteil "Grippe" enthalten sind. Auch die Marke 1 139 068 "GRIPPO-STAS" rechtfertigt nicht die Annahme einer Markenserie, da über die Benutzung dieser Marke nichts bekannt ist. In der "Roten Liste" ist ein Präparat unter dieser Bezeichnung nicht enthalten.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften