



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 227/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
3. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke IR 656 362

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 28. November 2002 und vom 27. Mai 2004 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 059 838 wird der angegriffenen Marke IR 656 362 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland ersucht die IR-Marke Nummer 656 362

NEPACENIL

für die Waren

„produits pharmaceutiques à savoir produits cardiovasculaires soumis à ordonnance“.

Sie ist am 2. September 1996 veröffentlicht worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren Marke Nummer 1 059 838

Nebacetin

die seit 1984 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; Desinfektionsmittel“

eingetragen ist.

Deren Benutzung ist bereits im Patentamtsverfahren mit Schriftsätzen vom 23. Februar 1998 und 17. Juli 2001 bestritten worden. Die Widersprechende hat mit Schriftsätzen vom 23. Februar 1999, 31. Mai 2001, 19. September 2001 und 15. Dezember 2003 Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 7. Juni 1999 für „Antibiotika“ anerkannt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen – einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Eine Benutzung sei für Antibiotika und Dermatika glaubhaft gemacht. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und – wegen verschiedener Hauptgruppen sowie deutlich unterschiedlicher Indikationen - nicht enger ähnlichen Waren sowie unter Berücksichtigung der einseitigen Rezeptpflicht sei der Markenabstand trotz einiger Übereinstimmungen noch eingehalten. Die Vergleichsmarken unterschieden sich in zwei von vier Silben ausreichend deutlich.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, aufgrund hoher Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei von gesteigerter Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Vergleichswaren lägen im engeren Ähnlichkeitsbereich, da Antibiotika auch zur Behandlung von Herzkrankheiten eingesetzt würden. Zudem führe die Zuordnung zu unterschiedlichen Hauptgruppen und abweichende Indikationen nicht zu einer entfernten Warenähnlichkeit, da Arzneimittel schon grundsätzlich wegen der Übereinstimmung hinsichtlich Verwendungszweck, Herstellung und Vertriebswege im engeren Ähnlichkeitsbereich lägen. Der damit erforderliche sehr deutliche Markenabstand sei unter Berücksichtigung der Wortlänge der Marken nicht mehr eingehalten. Es bestünden Übereinstimmungen in den wesentlichen Bestandteilen, die zu vernachlässigende Abweichung bestünde in den im Arzneimittelbereich verbrauchten Endungen „-tin“ und „-nil“. Trotz einseitiger Rezeptpflicht seien Endverbraucher miteinzubeziehen und mündliche Benennungen nicht ausgeschlossen. Auch schriftbildlich seien die Umrisse täuschend ähnlich.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2002 und vom 27. Mai 2004 aufzuheben und der IR-Marke 656 362 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu versagen.

Die Inhaberin der IR-Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Inhaberin der IR-Marke hält den Einwand der Nichtbenutzung außer für Antibiotika aufrecht. Sie hat im Wesentlichen auf die Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen. Darüber hinaus ist sie der Ansicht, es bestehe ein deutlicher Indikationsunterschied, zudem vermindere die handschriftliche Wiedergabe auf

dem Rezept und damit die bessere Überprüfbarkeit die Verwechslungsgefahr. Jedenfalls würden im Gesundheitsbereich Unterschiede auch am Wortende stärker wahrgenommen, wogegen die Anfangssilben „Ne-“ der Vergleichsmarken im Arzneimittelbereich verbraucht seien und daher vernachlässigt würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist auch begründet.

Nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken, so dass der jüngeren Marke der Schutz zu verweigern ist (§§ 114 Abs. 3, 107, 43 Abs. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 – Mustang; WRP 2004, 907 – Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Antibiotika“ anerkannt hat, ist nach den Grundsätzen der sogenannten erweiterten Minimallösung von der Benutzung der älteren Marke für „Antibiotika“ generell entsprechend der Hauptgruppe 10 der Roten Liste auszugehen, wobei die Widersprechende unabhängig von

der tatsächlichen Verwendung nicht auf einen bestimmten Wirkstoff oder eine bestimmte Darreichungsform festgelegt ist (vgl. BPatG GRUR 2001, 513, 515 - CEFABRAUSE/CEFASEL; GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/Circanetten). Eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

2. Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Ob der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zuerkannt werden kann, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Verwechslungsgefahr ist bereits bei Annahme eines normalen Schutzzumfangs gegeben.

3. Die sich nunmehr gegenüberstehenden Waren fallen zwar unter verschiedene Hauptgruppen der Roten Liste - Hauptgruppen 53 für Kardiaka, 55 für Koronarmittel, Hauptgruppe 10 für Antibiotika -, gleichwohl ist ein erheblicher Warenabstand nicht anzunehmen.

Dies ist im Verhältnis von Arzneimitteln untereinander schon im Hinblick auf die generell gegebenen Überschneidungen bei den Herstellerbetrieben, den Vertriebswegen, den Verkaufsstätten und dem gemeinsamen Verwendungszweck - nämlich der Behandlung von Krankheiten und gesundheitlichen Beschwerden im weitesten Sinne zu dienen - regelmäßig schon zu verneinen (vgl. BPatG 25 W (pat) 225/98 Propicur/Topicur PAVIS PROMA Knoll; BPatG 30 W (pat) 139/00 - Cefa-Wolff/Cefawell PAVIS PROMA Kliems).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Antibiotika ein breites therapeutisches Anwendungsgebiet haben, da sie zur Behandlung von Infektionskrankheiten, insbesondere von bakteriellen Infektionen eingesetzt werden. Andererseits können Herzerkrankungen auch durch eine bakterielle Entzündung beispielsweise der Herzinnenhaut (Endokarditis) oder des Herzbeutels (Perikarditis) entstehen und

werden in diesen Fällen mit Antibiotika behandelt. Daneben werden Antibiotika zur Prophylaxe vor invasiven medizinischen Maßnahmen bei Patienten mit erhöhtem Endokarditisrisiko (z. B. mit angeborenem Herzfehler) verabreicht (vgl. zu den Stichwörtern „Endokarditis, Perikarditis“ im online-Lexikon de.wikipedia.org/wiki). Die Indikationsbereiche der verschiedenen Hauptgruppen können demnach durchaus Berührungspunkte in der Art der Erkrankung – am Herz – und der einzusetzenden Arzneimittel - auch in ihrer Ergänzung - haben, so dass im vorliegenden Fall von Warenähnlichkeit zumindest im mittleren bis engeren Bereich auszugehen ist.

Die Verwechslungsgefahr wird auch durch die auf seiten der jüngeren Marke bestehende, d. h. einseitige Rezeptpflicht, nur eingeschränkt gemindert.

Bei bestehender Rezeptpflicht ist die Gefahr von Begegnungen der Zeichen bei Laien ohne Einschaltung des Fachverkehrs zwar grundsätzlich erheblich eingeschränkt, so dass auch bei einseitiger Rezeptpflicht verstärkt auf den Fachverkehr (insbesondere Ärzte und Apotheker) abzustellen ist, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Arzneimitteln sorgfältiger ist und deshalb seltener Markenverwechslungen unterliegt (vgl. BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone). Auch wenn dann die Fälle einer Begegnung der Zeichen ohne Einschaltung eines Arztes stark reduziert sind und der Frage der schriftbildlichen Ähnlichkeit eine größere Bedeutung zukommt, darf allerdings die Gefahr mündlicher Benennungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch den Patienten nicht völlig vernachlässigt werden (BGH GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal). Denn nicht selten werden von Apotheken an bekannte Kunden rezeptpflichtige Arzneimittel auch ohne Verordnung abgegeben, wenn versprochen wird, das Rezept nachzureichen. Ebenso ist es ohne weiteres möglich, dass dem Endverbraucher (z. B. aufgrund einer Empfehlung) ein verschreibungspflichtiges Medikament benannt wird, dieser aufgrund einer klanglichen Verwechslung hinsichtlich der Produktbezeichnung ein nicht verschreibungspflichtiges Präparat in der Apotheke verlangt und dieses auch ohne weitere Kontrolle erhält bzw. der Apotheker bei mündlichen Bestellungen eher veranlasst

ist, nur die frei verkäuflichen Medikamente aus einem undeutlicheren Klangbild „herauszuhören“ (vgl. BPatG a. a. O. - Cefa-Wolff/Cefawell).

Ebenso können auch Fachleute Verwechslungen unterliegen. Hierzu zählen nicht nur ausgebildete Ärzte und Apotheker, sondern auch deren Hilfskräfte, die keine so umfassende Ausbildung aufweisen, dass sie in jedem Fall den Sinngehalt einer sprechenden Marke oder eines beschreibenden Anklangs eines Markenteils erfassen, trotzdem aber häufig maßgeblich mit Arzneimittelbezeichnungen zu tun haben - wie die das Rezept auf Weisung des Arztes oder u. U. vorbereitend auf Wunsch des Patienten ausfüllende Hilfsperson. Des Weiteren zählen hierzu die Kreise, die mit dem Vertrieb der Arzneimittel befasst sind (vgl. BGH a. a. O., S. 53 - Indorektal/Indohexal; GRUR 1998, 815 - Nitrangin). So werden zum einen bei kurzfristigen Beschaffungen von Arzneimitteln durch den Apotheker immer noch telefonische Bestellungen beim Grossisten aufgegeben werden, zum anderen sind auch beispielsweise im Krankenhausbetrieb mündliche Benennungen durch Hilfspersonal möglich. Diese Fallgestaltungen zeigen, dass die hier vorliegende einseitige Rezeptpflicht sich nur eingeschränkt verwechslungsmindernd auswirkt und die klangliche Verwechslungsgefahr eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung hat.

Aus den obengenannten Gründen wirkt sich auch der Umstand, dass die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Antibiotika in aller Regel nur gegen Rezept abgegeben werden, nur wenig kollisionsmindernd aus.

4. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände hat die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten. Die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats nicht mehr aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-

gen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mitzuberücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O.– NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Für die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen, ohne dass im vorliegenden Fall einer der Markenbestandteile zu vernachlässigen wäre.

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die in den Vergleichsmarken übereinstimmende Silbe „Ne-“ als eine im Arzneimittelbereich häufig verwendete Anfangssilbe für den Gesamteindruck völlig in den Hintergrund treten würde. Zum einen bleiben auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestandteile bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliedriger Marken nicht außer Betracht, sondern tragen grundsätzlich zur Prägung des Gesamteindrucks bei (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 2001 - Innovadiclophlont; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Zum anderen finden nach der allgemeinen Lebenserfahrung gerade die Wortanfänge beim Verkehr regelmäßig größere Beachtung (vgl. BGH WRP 1998, 875, 876 - salvent/Salventerol).

Stehen sich somit die Bezeichnungen in ihrer Gesamtheit gegenüber, reichen die klanglichen Abweichungen nicht mehr aus, um eine Verwechslungsgefahr mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen zu können.

Die beiden Marken stimmen in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung, der Vokalfolge und ihrer Betonung überein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Übereinstimmung in sieben von neun Buchstaben, nämlich in allen vier Vokalen, insbesondere auch in ihrer Abfolge, sowie im Wesentlichen auch in der Konsonantenfolge. Dabei liegen die Übereinstimmungen in den ersten drei Silben am ohnehin stärker beachteten Wortanfang. Eine erste Abweichung in den Eingangskonsonanten der jeweils zweiten Silbe der Markenwörter wirkt sich praktisch nicht aus, da es sich bei den Konsonanten „p“ und „b“ um klangverwandte Lippenverschlusslaute handelt, die hier zwischen den jeweils identischen Vokalen „e“ und „a“ eingebettet sind. Die weiteren Abweichungen in den Konsonanten dagegen liegen am Anfang und Ende der letzten Silben „-tin“ und „-nil“ am weniger beachteten Wortende, wobei es sich hierbei um im Arzneimittelbereich häufig verwendete Wortendungen handelt, denen damit weniger Beachtung geschenkt wird. Die eher klangschwachen Konsonanten, die sich zudem in dem Konsonanten „n“ entsprechen, treten auch angesichts des identischen Vokals „i“ in den Hintergrund, da sie nach dem betonten und auffälligen Wortanfang „Nep(b)ace-“ deutlich weniger artikuliert werden. Diese Abweichungen sind hier nicht auffällig genug, um den übereinstimmenden klanglichen Gesamteindruck beeinflussen zu können. Wenn man zudem zu berücksichtigen, dass Marken nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und in der oft ungenauen Erinnerung Gemeinsamkeiten stärker im Gedächtnis bleiben als die Unterschiede (vgl. BGH a. a. O. - Indorektal/Indohexal; GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly; GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX), so kann hier die eine Marke leicht für die andere gehalten werden.

Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine nicht unerhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit.

Bei Anwendung der obengenannten Grundsätze ist der Senat der Auffassung, dass auch dem Fachverkehr ein sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter nicht möglich ist, da sich die gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen

Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind und auch Fachleute bei flüchtiger Wahrnehmung Irrtümern unterliegen können, zumal nicht nur ausgebildete Ärzte und Apotheker sondern auch deren Hilfskräfte Verkehrsbeteiligte sind.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht ist angesichts der Übereinstimmungen in sieben von neun Buchstaben der erforderliche Abstand nicht mehr eingehalten.

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die zwischen den Vergleichsmarken bestehende klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit durch erkennbare begriffliche Unterschiede neutralisiert wird.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, § 71 Absatz 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften