

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 215/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20 März 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 909 497

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Sommer und der Richterin Schwarz-Angele beschlossen:

BPatG 154

6.70

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 1997 und vom 16. Juni 1999 aufgehoben. Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 1 022 298 wird erneut die Löschung der Marke 2 909 497 angeordnet für: "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Heilmittel; Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 5 enthalten); keine der Waren zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden (eingeschlossen Spasmolytika), von Wurmbefall (Antihelmintika), von Übelkeit und Erbrechen (Antiemetika), von Hämorrhoiden und von Verstopfung (Laxantia)".

Gründe

I.

1995 in das Markenregister eingetragen und am 30. November 1995 bekanntgemacht worden ist die Marke 2 909 497

Libun

deren Warenverzeichnis letztmals im Beschwerdeverfahren wie folgt beschränkt worden ist: "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Heilmittel; Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 5 enthalten); Desinfektionsmittel; Pflaster, Verbandmaterial; keine der Waren zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden (eingeschlossen

Spasmolytika), von Wurmbefall (Antihelmintika), von Übelkeit und Erbrechen (Antiemetika), von Hämorrhoiden und von Verstopfung (Laxantia)".

Widerspruch hat erhoben die Inhaberin der 1981 eingetragenen, letztmals im Januar 2000 verlängerten Marke 1 022 298

Rifun,

deren Warenverzeichnis lautet: "Arzneimittel zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, zur Behandlung von Bein- und Venenerkrankungen, Analgetika/Antirheumatika, Arzneimittel zur Behandlung von Durchblutungsstörungen, Magen-Darm-Präparate, ausgenommen Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen".

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch einen ersten Beschluß die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke angeordnet. Im Erinnerungsverfahren hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von "Magen-Darm-Präparaten" bestritten und das Warenverzeichnis der eigenen Marke durch Ausnahme dieser Waren beschränkt. Die Widersprechende hat eine über die genannten Magen-Darm-Präparate hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke auch im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht. Der Erinnerungsprüfer hat den Erstbeschluß aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, da sich keine identischen Waren mehr gegenüberstünden und die Indikationsgebiete der verbliebenen Waren der angegriffenen Marke gegenüber den allein zu berücksichtigenden Magen-Darm-Präparaten der Widerspruchsmarke deutlich verschieden seien.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren die Waren "Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel" der angegriffenen Marke vom Widerspruch ausgenommen. Nach ihrer Auffassung kommen eine Vielzahl von Arzneimitteln den Magen-Darm-Präparaten in der Anwendung so nahe bzw überschneiden sich mit diesen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von engster Warenähnlichkeit wenn nicht gar von Warenidentität auszugehen sei. Sie nennt hierfür eine Reihe von Beispielen. Auch die mit der angegriffenen Marke beanspruchten diätetischen Heilmittel und Nahrungsergänzungsmittel stünden den Magen-Darm-Präparaten sehr nahe. Im Hinblick darauf sei angesichts der Ähnlichkeit der Marken vor allem bei mündlicher Benennung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel mit Verwechslungen beider Marken in relevantem Umfang zu rechnen.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Verwechselbarkeit beider Marken festzustellen und der Anmeldemarke den Schutz zu versagen.

Die Markeninhaberin beantragt,

unter Berücksichtigung der von ihr vorgenommenen Beschränkung des Warenverzeichnisses nach Aktenlage zu entscheiden.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren noch angegriffenen Waren auch zum Erfolg. Insoweit besteht wegen der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Aufgrund der von der Markeninhaberin in zulässiger Weise erhobenen Nichtbenutzungseinrede - die Widerspruchsmarke war im Zeitraum der Veröffentlichung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre eingetragen (s § 43 Abs 1 S 1 MarkenG) - sind von den eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke nur die vom Nichtbenutzungseinwand ausgenommen "Magen-Darm-Präparate (ausgenommen Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen)" zu berücksichtigen. Eine darüber hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (stRspr, s zB EuGH MarkenR 1999, 22 - Canon; BGH MarkenR 1999, 297 - Honka).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen. Es sind keine Umstände ersichtlich, die Anlaß zu einer von der Annahme eines normalen Schutzzumfangs abweichenden Einstufung geben könnten. Insbesondere genügt hierfür nicht der von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung herausgestellte Umsatz von ... DM jährlich. Die Annahme einer daraus eventuell folgenden erhöhten Kennzeichnungskraft würde die Kenntnis weiterer maßgeblicher Faktoren voraussetzen, wie z. B. Marktanteil, Werbeaufwand uam.

Die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke enthalten - trotz der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen weiteren Einschränkung des Warenverzeichnisses - nach wie vor solche Waren, die den für die Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden "Magen-Darm-Präparaten (ausgenommen Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen)" sehr nahe stehen. Zwar hat die Markeninhaberin die von der Widersprechenden in der Beschwerdebegrün-

dung als den Magen-Darm-Präparaten nahestehend beispielhaft aufgezählten Indikationen (Antihelminthika, Antiemetika, Hämorrhoidenmittel, Laxantia oder Spasmolytika) ebenso wie bereits zuvor die Magen-Darm-Präparate selbst von den Waren ausgenommen, für die mit der angegriffenen Marke Schutz begehrt wird. Gleichwohl werden jedoch nach wie vor von diesen Waren solche mit umfaßt, die den Magen-Darm-Präparaten der Widerspruchsmarke nahestehen. Das hängt vor allem damit zusammen, daß eine Störung der Magen-Darm-Funktionen entweder mit Störungen eines oder mehrerer anderer Organe des Körpers einhergehen und somit in unmittelbarem Zusammenhang stehen kann oder aber die Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes neben der Einnahme unmittelbar einschlägiger Präparate eine Reihe anderer begleitender Maßnahmen erfordern kann. Darüber hinaus werden viele Erkrankungen häufig zunächst mit allgemeinen Magen-Darm-Mitteln behandelt, bevor speziellere Ursachen erkannt werden. Es gibt daher eine Vielzahl von Präparaten, die unter diesen Gesichtspunkten als den Magen-Darm-Präparaten sehr nahestehend beurteilt werden müssen. Magen-Darm-Präparate sind in der Roten Liste in der Hauptgruppe (Hg) 60 zusammengefaßt. Im Stichwortverzeichnis der Roten Liste werden als ihnen nahestehend neben den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke ausgenommenen Spasmolytika und Laxantia ferner genannt: Cholinergika und Darmtonikatherapeutika (beide Hg 30), Roborantia-Tonika (Hg 73) sowie Sexualhormone und ihre Hemmstoffe (Anabolika Hg 76). Darüber hinaus stehen ihnen aus den genannten Gründen noch viele andere Arzneimittel nahe, z. B. Abmagerungsmittel/Appetitzügler (Hg 01), Amöbenmittel (Hg 10), Antiallergika (Hg 07), Cholagoga und Gallenwegstherapeutika (Hg 29), Diuretika (Hg 36) oder auch Elektrolyte (Hg 62). Auch diätetische Heilmittel und Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 5 enthalten) stehen den Magen-Darm-Präparaten aufgrund ihrer häufig gemeinsamen Anwendung sehr nahe. Insgesamt ist daher hinsichtlich der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren trotz der von der Markeninhaberin vorgenommenen Einschränkungen von einem sehr engen Warenähnlichkeitsbereich auszugehen.

Im Hinblick auf den geringen Abstand der sich gegenüberstehenden Waren beider Marken sind grundsätzlich an den Abstand, den die jüngere Marke gegenüber der prioritätsälteren Widerspruchsmarke einzuhalten hat, strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht, da die Gemeinsamkeiten beider Marken deutlich überwiegen und demgegenüber die Unterschiede nicht ausreichend deutlich in Erscheinung treten. Die zu vergleichenden Marken stimmen in der Silbenzahl, dem Klangrhythmus und in drei von jeweils fünf Buchstaben, nämlich den Vokalen und dem Schlußkonsonanten, überein. Dabei kommt der Übereinstimmung in der den Gesamtklang vorrangig prägenden Vokalfolge ("-i-u") besondere Bedeutung zu. Im Gegensatz dazu haben die Unterschiede in den Anfangs- und Mittelkonsonanten ("L-b" bzw "R-f-") keinen so großen Einfluß auf das jeweilige Gesamtklangbild, daß sie vor allem bei undeutlicher Aussprache bzw ungünstigen Übermittlungsbedingungen, wie sie vor allem bei mündlicher Bestellung nicht rezeptpflichtiger Präparate vorkommen können, ein Auseinanderhalten beider Marken hinreichend gewährleisten könnten.

Insgesamt ist daher von einer relevanten Gefahr von Verwechslungen beider Marken auszugehen und die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren anzuordnen.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Sommer

Schwarz-Angele

Ko