

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 238/99

(Aktenzeichen)

Zugestellt an
Verkündungs Statt
am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 20 700

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Mai 1999 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 986 025 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 359 20 700 die Marke

MYKOBLOC

nach Beschränkung des Warenverzeichnisses im Beschwerdeverfahren nunmehr noch bestimmt für die Waren

"Pharmazeutische Präparate mit anti-infektiöser Wirkung zur Behandlung von Pilzkrankungen, ausgenommen Präparate zur Behandlung des hämorrhoidalen Symptomenkomplexes und ausgenommen Präparate zur Behandlung von gy-

näkologischen Erkrankungen, sämtliche Waren verschreibungspflichtig".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren Marke 986 025

MYKOPROCT,

die seit 1979 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Präparate zur Behandlung des hämorrhoidalen Symptomenkomplexes"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, von Warenähnlichkeit und einer Beteiligung der allgemeinen Verkehrskreise (die Markeninhaberin hatte damals ihr Warenverzeichnis noch nicht auf rezeptpflichtige Präparate beschränkt), stehe die angegriffene Marke - auch unter Berücksichtigung des Gesichtspunktes, daß der Markenbestandteil MYKO wegen seiner beschreibenden Bedeutung markenrechtlich verbraucht sei - der Widerspruchsmarke klanglich zu nahe, als daß Verwechslungen hinreichend sicher ausgeschlossen werden könnten.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben, ihr Warenverzeichnis entsprechend eingeschränkt (neben der Beschränkung auf rezeptpflichtige Präparate hat sie solche zur Behandlung des hämorrhoidalen Symptomenkomplexes aufgenommen) und auf die nunmehr zu berücksichtigenden Fachkreise hingewiesen. Diese würden die jeweils beschreibenden Bestandteile der Marken erkennen, was ihnen die Unterscheidung erleichtere. MYKO deute auf Pilze bzw Pilzerkrankun-

gen hin, sei allgemein bekannt und werde in einer Vielzahl von Arzneimittelkennzeichnungen verwendet. PROCT sei dem Fachverkehr als das Kurzwort für proctos (Mastdarm, Rektum) geläufig und erkennbar. BLOC deute auch für die allgemeinen Verkehrskreise auf Block bzw blocken hin. Zudem bestreitet die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 25.05.1999 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 986 025 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt zur Benutzung eine eidesstattliche Erklärung sowie Benutzungsunterlagen vor und ist der Ansicht, daß trotz der nunmehr relevanten Fachkreise bei den klanglich sehr ähnlichen Endsilben PROCT und BLOC Verwechslungen nicht auszuschließen seien.

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens wurde von der Firma S...

GmbH, München angezeigt, daß die Widerspruchsmarke auf sie übertragen und die Umschreibung beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt worden sei. In der mündlichen Verhandlung ist ein anwaltlicher Vertreter dieser Firma aufgetreten; die Markeninhaberin hat dem Eintritt der Rechtsnachfolgerin jedoch nicht zugestimmt.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

Die Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden, die S...

GmbH konnte nicht wirksam in das Beschwerdeverfahren eintreten (§ 82 Abs 1 Nr 1 MarkenG, § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO), denn die Inhaberin der angegriffenen Marke hat einem solchen Parteiwechsel widersprochen, so daß das Verfahren unter den bisherigen Beteiligten unverändert fortzuführen ist (BGH, GRUR 1998, 940 - Sanopharm).

Nach der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen weiteren Einschränkung des Warenverzeichnisses besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz; Benutzungsfragen können deshalb unberücksichtigt bleiben.

Bei den sich gegenüberstehenden Waren und Indikationsbereichen ist eine Wangleichheit ausgeschlossen, denn die jüngere Marke kann zur Kennzeichnung von Präparaten für die Behandlung des hämorrhoidalen Symptomenkomplexes gerade nicht verwendet werden. Gleichwohl ist aber zu berücksichtigen, daß Pilz-erkrankungen an den unterschiedlichsten Hautstellen auftreten, eine Behandlung sehr oft langwierig und zeitaufwändig ist, so daß die Verwendung eines nur für einen speziellen Bereich (zB für Nagelpilz) vorgesehenen Präparates zur Behandlung einer Mykoseninfektion in einem ganz anderen Bereich (zB Fußpilz) zumindest im Weg der Selbstmedikation durchaus nicht ausgeschlossen ist. Allerdings sind durch die - wenn auch nur einseitige - Rezeptpflicht regelmäßig Fachleute in den Erwerbsvorgang eingeschaltet, so daß bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr verstärkt auf das Unterscheidungsvermögen dieses Personenkreises abzustellen ist und die Anzahl mündlicher Benennungen durch Fachunkundige deutlich reduziert sind (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154 - Cefallone; MarkenR 2000, 138 - Ketof/ETOP). Fachpersonal und das aufgrund der Indikation

angesprochene speziellere Publikum sind aber mehr als das allgemeine Publikum daran gewöhnt, auf Unterschiede von Kennzeichnungen zu achten und insbesondere beschreibende Bedeutungsanklänge in Präparatekennzeichnungen zu erkennen und entsprechend zuzuordnen. Aus diesem Grund ist bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf diese Verkehrskreise abzustellen (BGH, WRP 2000, 743 IMMUNINE/Imukin). Diese werden die beschreibenden Inhalte der Widerspruchsmarke- nämlich MYKO (Bestimmungswort in Zusammensetzungen mit der Bedeutung von: die niederen Pilze betreffend, Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 1992, S 472) und PROCT (Prokt = Wortteil mit der Bedeutung von After, Steiß, Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 257. Aufl, S 1243) ohne weiteres erkennen und in der Weise zuordnen, daß das Präparat für die Pilzbehandlung im proktologischen Bereich bestimmt ist. Insoweit liegt auch der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke unter dem allgemeinen Durchschnitt.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (die sich aus der Gewichtung von Markenähnlichkeit, Warenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke ergibt, (ständige Rechtsprechung des EuGH und BGH, zuletzt BGH MarkenR 2000, 130 comtes/ComTel) ist diese Erkennbarkeit von beschreibenden Anklängen der Markenbestandteile ein gewichtiger Faktor, denn damit können klangliche Ähnlichkeiten an Bedeutung verlieren. Da Marken häufig aus der Erinnerung heraus benannt werden, geben solche beschreibenden Hinweise eine einfach merkbare Stütze und reduzieren die Gefahr von Verwechslungen besonders dann, wenn sie einen deutlich unterschiedlichen beschreibenden Inhalt haben. Davon ist hier auszugehen. Der Markenbestandteil MYKO als Hinweis auf die Mykologie (Lehre von den niederen Pilzen und den auf Pilzbefall beruhenden Krankheiten), mykogen (Krankheit, durch Pilze hervorgerufen) ist deutlich beschreibend, wird vielfach verwendet (die Rote Liste 1999 hat allein 12 Arzneimittel vermerkt, die mit Myco bzw Myko beginnen) und tritt daher beim Markenvergleich zurück. Die angesprochenen Kreise werden vielmehr die übrigen Markenbestandteile genauer beachten, denn nur diese helfen ihnen bei der Unterscheidung der einzelnen

Pilzmittel weiter. Die Unterschiede in der zweiten Hälfte der Markenwörter werden den hier Beteiligten eine ausreichende Unterscheidungshilfe geben. BLOC und PROCT haben jeweils einen klaren Bedeutungsinhalt, nämlich "Blocker, blocken" (im Arzneimittelbereich besonders bekannt durch die Betablocker) bzw "Proktologie, proktologisch". Der angesprochene Verkehr wird erkennen, daß er zwei Pilzmittel vor sich hat, das eine mit einem bestimmten Einsatzbereich und das andere zwar allgemein zum Stoppen des Pilzbefalls aber nicht für den unmittelbaren oder benachbarten Bereich der unter die Widerspruchsmarke subsumierbaren Mittel bestimmt. Dies gleicht die klanglichen Ähnlichkeiten beider Marken, die durchaus bestehen, aus und führt zusammen mit dem leicht unterdurchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke dazu, daß Verwechslungen in rechtserheblichem Ausmaß nicht zu befürchten sind.

Die Beschwerde hat deshalb Erfolg.

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt, § 71 Absatz 1 Markengesetz.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

br/Hu