

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 149/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Juni 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 396 18 845

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. Juni 2000 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzenden sowie der Richterin Werner und des Richters Engels

beschlossen

Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Ostex

ist am 20. Dezember 1996 ua für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse/Lebensmittel für medizinische Zwecke..." eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. März 1997.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 4. März 1982 ua für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke..." eingetragenen Marke 1 030 289

Ostac

und die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin 2, die Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, als damalige Inhaberin der am 14. November 1994 für "Arzneimittel, nämlich Präparate zur Behandlung der Osteoporose" eingetragenen Marke 2 084 968

OSTARIX.

Die Benutzung der Widerspruchsmarken ist nicht bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß die Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Ausgehend von jeweils möglicher Warenidentität, einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der uneingeschränkten Einbeziehung von Laien als mögliche Verkehrskreise seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, die aber in klanglicher Hinsicht wegen der jeweils unterschiedlichen Sprechsilben der Vergleichsmarken sowie der unterschiedlichen Vokal- bzw Konsonantenfolge wie auch im Vergleich der jeweiligen Schriftbilder noch eingehalten seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der aus der Marke 1 030 289 "Ostac" Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markenstelle habe nicht hinreichend berücksichtigt, daß die wie "Osteks" und "Ostak" gesprochenen Marken "Ostex" und "Ostac" klanglich nicht nur eine identische Silbengliederung mit einem übereinstimmenden Sprechrhythmus und gleicher Betonung, sondern mit "Ost-k" auch einen nahezu identischen Lautbestand aufwiesen. Demgegenüber könnten die im Klang ähnlichen Vokale "e" und "a" der jeweiligen Endsilben sowie der in der angegriffenen Marke zusätzlich vorhandene Schlußkonsonant "s" ein sicheres Auseinanderhalten der Marken nicht gewährleisten. Dies gelte insbesondere bei einer englischen Aussprache der Markennamen. Diese sei auch zu berücksichtigen, da das an englischsprachige Fachpublikum auf dem Gebiet der Pharmazie verstärkt dazu neige, Fachbezeichnungen englisch auszusprechen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle treffe es auch nicht zu, daß der den Marken gemeinsame Wortanfang "Ost" auf dem betreffenden Warengbiet vielfach verwendet werde und verbraucht sei. In dem Fachverzeichnis für Arzneimittel "Rote Liste" seien lediglich fünf Präparate mit diesem Wortanfang verzeichnet. Die sich gegenüberstehenden Marken würden vielmehr vom Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefaßt, so daß weder der Fachverkehr noch die Endverbraucher deshalb Anlaß besäßen, seine Aufmerksamkeit nur auf die Wortendungen der Marken zu richten. Auch sei zu berücksichtigen, daß der Verkehr regelmäßig seine Auffassung nur aus der Erinnerung heraus gewinne und für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr deshalb die im Erinnerungsbild mehr hervortretenden Übereinstimmungen der Markennamen als ihre Unterschiede entscheidend seien.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Entgegen der Ausführungen der Widersprechenden handele es sich bei dem gemeinsamen Anfangsbestandteil "Ost" um einen auf "Osteoporose" hinweisenden, beschreibenden Indikationshinweis, wie auch die tatsächliche Verwendung der Widerspruchsmarke belege. Unabhängig davon halte die angegriffene Marke sowohl im Schriftbild als auch in klanglicher Hinsicht einen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein, wobei auch eine englische Aussprache der Markenwörter nicht naheliege.

Die aus der Marke 2 084 968 "OSTARIX" widersprechende Beschwerdeführerin zu 2, auf welche mit Verfügung vom 19. Februar 1999 die Widerspruchsmarke umgeschrieben worden ist und die ausdrücklich als neue Inhaberin und Rechtsnachfolgerin der im Verfahren vor dem DPMA beteiligten Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH unter Vorlage einer Umschreibebestätigung Beschwerde eingelegt hat, beantragt,

den Beschluß insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke 2 084 968 zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die geringen klanglichen und schriftlichen Abweichungen der Markenwörter "Ostex" und "OSTARIX" reichten im Hinblick auf die nach der Registerlage mögliche Warenidentität nicht zu einer hinreichend sicheren Unterscheidung aus, so daß eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Die Markenwörter unterschieden sich in schriftbildlicher Hinsicht nur in ihrer jeweiligen Wortmitte, welche für die beteiligten Verkehrskreise von so untergeordneter Bedeutung sei, daß sie diesem Unterschied keine Beachtung schenken würden. Bestimmend für den optischen Eindruck seien vielmehr die übereinstimmenden und erfahrungsgemäß mehr

prägenden Wortanfänge und -abschlüsse, wobei insbesondere das gemeinsame "X" als einer der auffälligsten Buchstaben des Alphabets deutlich hervortrete. Auch in phonetischer Hinsicht bestehe eine große Ähnlichkeit Markenwörter, da der identische - im Gegensatz zu "Osteo" auch nicht verbrauchte - Wortanfang "Ost" sowie der für den phonetischen Eindruck äußerst maßgebliche Endlaut "x" den Gesamteindruck und das Erinnerungsbild der Abnehmer bestimmten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Verwechslungsgefahr sei bereits deshalb nicht begründet, weil nur die Widerspruchsmarke die markante, im übrigen für die Widersprechende typische Endung "rix" aufweise und zudem der den Wörtern gemeinsame Anfangsbestandteil "Ost" kennzeichnungsschwach sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

1.) Die Beschwerden der aus den Marken 1 030 289 "Ostac" und 2 084 968 "OSTARIX" Widersprechenden sind zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG).

Auch soweit die auf die Widerspruchsmarke 2 084 968 "OSTARIX" gestützte Beschwerde von der jetzigen Markeninhaberin und nicht von der bis zum Abschluß des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA ausschließlich beteiligten Rechtsvorgängerin eingelegt worden ist, bestehen nach Auffassung des Senats keine Bedenken gegen eine zulässige Beschwerdeeinlegung und wirksame Verfahrensübernahme. Denn auch wenn nach der Bestimmung des § 66 Abs 1 Satz 2

MarkenG im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren "die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu(steht)" und gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG ergänzend die Vorschriften des Zivilprozesses für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren heranzuziehenden sind, hält der Senat die von der Rechtsnachfolgerin der bisher verfahrensbeteiligten Markeninhaberin in eigenem Namen eingelegte Beschwerde für zulässig.

Zwar steht nach den im Zivilprozess allgemein geltenden Grundsätzen grundsätzlich eine Rechtsmittelbefugnis nur den am bisherigen Verfahren Beteiligten zu (vgl zu dieser Problematik für das Rechtsbehelfsverfahren BPatG MarkenR 2000, 228, 230 - turfa) wie auch die Bestimmung des § 66 Abs 1 Satz 2 MarkenG für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren als ausdrückliche Regelung in diesem Sinne verstanden werden könnte. Hierbei würde aber vernachlässigt, daß in § 28 Abs 2 und Abs 3 MarkenG für den Fall der Rechtsnachfolge Spezialvorschriften enthalten sind, die den materiell-rechtlichen Regelungsgehalt des § 28 Abs 1 MarkenG verfahrensrechtlich ergänzen und in § 28 Abs 2 Satz 2 MarkenG ein von den bisher Verfahrensbeteiligten und deren Beschwer losgelöstes eigenständiges Beschwerderecht des nach § 28 Abs 2 Satz 1 legitimierten Rechtsnachfolgers begründet wird. Die Beschwerdeführerin konnte deshalb, nachdem am 10. November 1998 der Antrag auf Umschreibung der Widerspruchsmarke beim DPMA eingegangen war, selbst Beschwerde einlegen. Dem steht auch nicht die von der Beschwerdebefugnis losgelöste, weitere Frage entgegen, ob bei einer wirksam eingelegten Beschwerde im Rahmen eines laufenden markenrechtlichen Beschwerdeverfahrens auf die Verfahrensübernahme durch den Rechtsnachfolger eines Beschwerdebeteiligten die Vorschriften des § 265 Abs 2 ZPO anzuwenden sind und deshalb der Rechtsnachfolger nicht automatisch und insbesondere nicht ohne Zustimmung der Gegenpartei in das Verfahren eintreten kann (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm). Insoweit bedarf es vorliegend keiner vertiefenden Erörterung, da die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Beteiligtenwechsel auf Seiten der Widersprechenden im Sinne des § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO zugestimmt hat. Hierzu ist auch eine stillschweigende Zustimmung durch konklu-

denes Prozeßverhalten ausreichend (vgl BGH GRUR 1999, 245 - LIBERO; BPatG MarkenR 2000, 228, 230 - turfa - mit weiteren Nachweisen), zumal die Beschwerdeführerin zu 2 ihre Beschwerde ausdrücklich und unter äußerlicher Hervorhebung als Rechtsnachfolgerin in eigenem Namen eingelegt und begründet hatte und die Inhaberin der angegriffenen Marke sich in der mündlichen Verhandlung auch auf eine entsprechende Erörterung des Sach- und Streitstandes ohne Rüge zur Sache eingelassen hat.

2.) In der Sache haben die Beschwerden jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Widersprüche sind deshalb von der Markenstelle gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen worden.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarken aus, selbst wenn man unterstellt, daß in dem jeweiligen Anfangsbestandteil "Ost" der Fachbegriff "Osteoporose" anklingt. Denn für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist allein der durch die Wortverbindung erzielte Phantasiegehalt des Gesamtzeichens maßgebend, welches deshalb selbst bei einer Zusammenziehung mehrerer beschreibender oder aus sonstigen Gründen kennzeichnungsschwacher Angaben eine normale Kennzeichnungskraft besitzen kann (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Zu berücksichtigen ist auch, daß es bei pharmazeutischen Erzeugnissen der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Zeichenteile Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 121 aE; BGH, aaO, - Nitrangin).

Nach der maßgebenden Registerlage können sich die jeweils gegenüberstehenden Marken auf identischen Waren begegnen, für die eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist und auch in tatsächlicher Hinsicht der Fachverkehr nicht im Vordergrund steht, so daß die allgemeinen Verkehrs-

kreise uneingeschränkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist allerdings davon auszugehen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

3.) Auch wenn unter Berücksichtigung dieser Umstände an den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand jedenfalls hinsichtlich identischer Waren strenge Anforderungen zu stellen sind, so ist die Ähnlichkeit der Marken nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Die angegriffene Marke hält vielmehr in jeder Hinsicht noch einen zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichenden Markenabstand zu beiden Widerspruchsmarken ein.

a.) Die wie "Os-tecks" und "Os-tack" gesprochenen Markenwörter "Ostex" und "Ostac" unterscheiden sich in klanglicher Hinsicht nicht nur in ihrem jeweiligen Endlaut, der mit dem Zischlaut "s" der angegriffenen Marke in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, sondern auch in ihren jeweiligen, in der Tonlage abweichenden Vokalen der zweiten Sprechsilbe. Diese Unterschiede wirken angesichts der relativen Kürze der klanglich gut erfaßbaren Markenwörter den im Wortanfang bestehenden Gemeinsamkeiten hinreichend entgegen und sorgen hier auch für eine ausreichende Unterscheidbarkeit der Wörter, auch wenn zu berücksichtigen ist, daß erfahrungsgemäß Wortanfänge stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 83; BGH GRUR 1998, 924, 925 – salvent / Salventerol) und die Auffassung

des Verkehrs eher von einem undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (st Rspr, vgl BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana / Schosana; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd / Loints). Insoweit darf allerdings hinsichtlich der von der Widersprechenden in den Vordergrund gestellten Gemeinsamkeiten der Markennörter auch nicht vernachlässigt werden, daß bei der Prüfung der markenrechtlichen Ähnlichkeit des maßgeblichen Gesamteindrucks der Marken insbesondere auch die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 1998, 387, 390 - Springende Raubkatze; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd / Loints), zumal sich die den Marken gemeinsame Lautfolge "Ost" hier in zwei Sprechsilben aufgliedert und deshalb auch begrifflich um so weniger als eine das Erinnerungsbild bestimmende Merkhilfe geeignet ist. Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Ansicht kann in entscheidungserheblichem Umfang auch eine englische Aussprache der Widerspruchsmarke nicht bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit zugrundegelegt werden. Denn jedenfalls die uneingeschränkt zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise haben hierzu weder im Hinblick auf die Waren noch auf die Wortbildungen oder aus sonstigen Gründen Veranlassung, zumal fremdsprachige Bezeichnungen zur Kennzeichnung von pharmazeutischen Erzeugnissen im Inland eher ungebrauchlich sind (vgl auch PAVIS PROMA, Knoll, 25 W (pat) 216/98 - beni-cool = Beniktol; PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 112/97 - acis ≠ ISIS).

Ebenso weisen die Markennörter im Schriftbild in jeder üblichen Schreibweise aufgrund der markant abweichenden Kontur der Endbestandteile noch einen hinreichenden Abstand auf, wenn diese auch bei handschriftlicher Wiedergabe nicht so deutlich hervortreten können wie bei Wiedergabe in Versalien oder Normalchrift. Jedoch ist auch insoweit zu berücksichtigen, daß eine handschriftliche Markenwiedergabe - abgesehen davon, daß der Beurteilung ohnehin nur eine normal leserliche Handschrift zugrundegelegt ist (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 91) - bei Kennzeichnungen im medizinischen Bereich nicht mehr eine so große Rolle spielt und sich diese Tendenz in Zukunft vermutlich noch verstärken wird. Denn Bestellungen von pharmazeutischen Präparaten wer-

den von Apotheken und Drogerien beim Pharmagrosshandel bereits weitgehend auf elektronischem Weg aufgegeben und auch Rezepte im Hinblick darauf, daß inzwischen die meisten Arztpraxen über eine EDV-Ausstattung verfügen, überwiegend nicht mehr handschriftlich, sondern auf maschinellem Wege erstellt. Folglich sind die Marken in erster Linie in drucktechnischer Wiedergabe zu vergleichen, in der die genannten Markenunterschiede nicht unerkannt bleiben, zumal das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. Die Markenstelle hat deshalb zutreffend eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

b.) Dies gilt ebenso für den weiteren Widerspruch aus der wie "Os-ta-ricks" gesprochenen Marke "OSTARIX", die bereits aufgrund ihrer von der jüngeren Marke abweichenden Silbenanzahl und -bildung und des hierdurch bedingten unterschiedlichen Sprechrhythmus deutliche Unterschiede in ihrem klanglichen Gesamtbild aufweist. Hinzu kommt, daß mit Ausnahme des Anfangslauts der Vokalbestand der Markenwörter nur geringe Ähnlichkeiten aufzeigt und insbesondere die jeweiligen Endsilben durch ihre unterschiedlichen Anlaute und deutlich divergierenden Vokale den im Wortanfang bestehenden Gemeinsamkeiten hinreichend entgegenwirken. Unter diesen Umständen kommt es deshalb auch nicht erheblich darauf an, ob der den Wörtern gemeinsame Anfangsbestandteil mit "Os" für lat. "Knochen" bzw "Ost" für "Osteoporose" als warenbeschreibender Indikationshinweis zudem eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweist und deshalb für den Gesamteindruck der Markenwörter eine geringere Bedeutung besitzt oder auch Teile des Verkehrs diesen Sinnbezug erkennen und sich deshalb eher an den weiteren, sich unterscheidenden Markenbestandteilen orientieren werden. Denn selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden insoweit von reinen Phantasiebezeichnungen ausgeht, führen die dargelegten Unterschiede zu derart verschiedenen Gesamtklangbildern, daß ein Auseinanderhalten der Marken jederzeit gewährleistet ist.

Auch im Schriftbild wirken die abweichende Kontur der unterschiedlichen Buchstaben und insbesondere die deutlich verschiedenen Wortlängen noch hinreichend den genannten Gemeinsamkeiten der Wörter in jeder üblichen Schreibweise entgegen.

Nach alledem waren die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Brandt

Werner

Engels

Pü