

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 104/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 395 47 627.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzenden sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Bezeichnung

Flutinol

ist unter der Nummer 395 47 627 als Marke für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" und für weitere Waren der Klassen 5, 29 und 30 in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der drei älteren Widerspruchsmarken, nämlich der seit dem 29. August 1989 für "pharmazeutische Zubereitungen und Substanzen" eingetragenen Marke 1 145 391

FLUTIVATE,

der seit dem 28. November 1990 für "pharmazeutische Präparate und Substanzen" eingetragenen Marke 1 168 683

FLUTIDE

und der seit dem 23. Juni 1992 für "pharmazeutische Präparate und Substanzen für die Behandlung und/oder Linderung von Erkrankungen und Beschwerden der Atemwege" eingetragenen Marke 1 185 151

FLUTINASE.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke "FLUTINASE" bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Auch nach einem entsprechenden Hinweis des Senats vom 11. Februar 2000 hat die Widersprechende insoweit keine Benutzungsunterlagen vorgelegt, sondern sogar ausdrücklich ausgeführt, daß nur zwei der für sie eingetragenen "Fluti"-Marken benutzt würden. In Bezug auf die Widerspruchsmarken "FLUTIDE" und "FLUTIVATE" hat die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Benutzung für rezeptpflichtige "Corticoide" anerkannt und eine darüber hinausgehende Benutzung bestritten. Eine weitergehende Benutzung ist von der Widersprechenden nicht geltend gemacht worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Die Marken könnten sich zwar jeweils auf identischen Waren begegnen, weshalb grundsätzlich ein strenger Maßstab bei der Beurteilung des Ähnlichkeitsbereichs der Marken geboten sei. Dieser werde jedoch dadurch gemindert, daß neben den Fachleuten auch auf die allgemeinen Verkehrskreise abzustellen sei. Diese begegneten den Waren auf dem Gebiet des Arzneimittel- und Gesundheitssektors mit einer erhöhten Aufmerksamkeit. Der unter diesen Umständen zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche Markenabstand sei eingehalten. Obwohl die jeweiligen Marken in dem Anfangsbestandteil "Fluti" übereinstimmten, bestehe keine verwechslungsrelevante Ähnlichkeit. Die Bezeichnungen wiesen Unterschiede in der Vokalfolge auf. Die Widerspruchsmarken "FLUTIVATE" und "FLUTINASE" unterschieden sich gegenüber der angegriffenen Marke auch in der Silbenzahl. Wortanfänge würden zwar im All-

gemeinen stärker beachtet. Der übereinstimmende Anfangsbestandteil weise vorliegend aber auf den Wirkstoff "Fluticason" hin, so daß auch den weiteren, sich deutlich unterscheidenden Bestandteilen eine entsprechende Aufmerksamkeit entgegengebracht werde. Ausgehend davon bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der angegriffenen Marke den Markenschutz zu versagen.

Ausgehend davon, daß sich die Marken auf identischen Waren begegnen könnten, seien erhebliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Unklar sei, wieso der Prüfer der Markenstelle den Prüfungsmaßstab dadurch gemindert sehe, daß neben den Fachleuten auch allgemeine Verkehrskreise als Adressaten in Frage kämen. Gerade dieser Faktor erhöhe die Anforderungen an den Markenabstand. Wortanfänge würden stärker beachtet als die übrigen Markenteile, was auch dann gelte, wenn die Vorsilbe auf eine bestimmte Indikation hinweise. Im übrigen weise der Anfangsbestandteil "Fluti" in besonderem Maße auf die Widersprechende hin, da in der Roten Liste zwei entsprechende Produkte der Widersprechenden aufgeführt seien (FLUTIDE und FLUTIVATE) und die Widersprechende darüber hinaus Inhaberin weiterer Marken mit diesem Bestandteile sei (FLUTIDISK, FLUTISYL, FLUTIVASE und FLUTIVENT). Die Widersprechende verfüge derzeit zwar nur über zwei in Benutzung befindliche Marken mit der Vorsilbe "FLUTI-", diese Produkte seien jedoch bereits seit längerer Zeit eingeführt und es seien weitere Produkteinführungen beabsichtigt.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende habe lediglich die Marken "FLUTIDE" und "FLUTIVATE" in Benutzung, was keine auf die Beschwerdeführerin hinweisende Markenserie darstelle. Die genannten weiteren Marken seien löschungsreif. Unter Berücksichtigung der Nichtbenutzungseinrede für die Marken "FLUTIDE" und "FLUTIVATE" und des danach zugrundezulegenden eingeschränkten Warenverzeichnisses werde deutlich, daß der Anfangsbestandteil der Marken "Fluti" deutlich auf das Corticoid "Fluticason" hinweise, das in den entsprechenden Präparaten enthalten sei. Da diese Präparate rezeptpflichtig seien, würden sie nur nach Einschaltung des Fachpublikums abgegeben werden, das den in den Markenwörtern enthaltenen Hinweis auf "Fluticason" erkennen und die Vergleichsmarken aufgrund der deutlichen Unterschiede in den weiteren Bestandteilen nicht verwechseln würde.

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

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobenen Widersprüche sind von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Widerspruchsmarke FLUTINASE:

Abgesehen davon, daß die Marken "Flutinol" und "FLUTINASE" auch nach der Registerlage nicht verwechselbar ähnlich sind, war der Widerspruch aus der Marke "FLUTINASE" schon deshalb zurückzuweisen, weil die Widersprechende nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat und deshalb keine nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG berücksichtigungsfähigen Waren oder Dienstleistungen vorhanden sind. Demzufolge ist auch die Bejahung der Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil die hierfür zwingende Tatbestandsvoraussetzung der "Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen" nach § 9 Abs 1 Nr 1 bzw Nr 2 MarkenG nicht gegeben sein kann.

Nachdem für die am 23. Juni 1992 eingetragene Widerspruchsmarke die fünfjährige Benutzungsschonfrist abgelaufen war, konnte die Anmelderin die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 9. September 1997 zulässigerweise bestreiten. Da die Benutzungsschonfrist nach der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke (19. Oktober 1996) abgelaufen ist, hat die Einrede zur Folge, daß sich ein benutzungsrelevanter Zeitraum rückgerechnet vom Zeitpunkt der Entscheidung ergibt, § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Die Widersprechende hat für diesen Zeitraum vom 3. August 1995 bis 3. August 2000 keine Benutzung glaubhaft gemacht und im übrigen zugestanden, daß nur zwei ihrer drei Widerspruchsmarken benutzt werden und damit im Zusammenhang mit den Äußerungen der Gegenseite indirekt eingeräumt, daß die Widerspruchsmarke "FLUTINASE" nicht benutzt wird.

2. Widerspruchsmarken FLUTIVATE und FLUTIDE:

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der beiden Widerspruchsmarken für alle Waren mit Ausnahme von "rezeptpflichtigen Corticoiden" bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung auch nicht behauptet und belegt hat, ist auf seiten der Widerspruchsmarke zunächst von diesen Waren auszugehen, § 43 Abs 1 Satz 1 bis 3 MarkenG. Bei der Entscheidung sind zugunsten der Widersprechenden allerdings die Waren der entsprechenden Hauptgruppe der Roten Liste ganz allgemein zugrundezulegen (hier "Broncholytika/Antiasthmatica", Hauptgruppe 28), insbesondere ohne Beschränkung auf rezeptpflichtige Präparate oder bestimmte Darreichungsformen, da ein Markeninhaber in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeschränkt werden darf (so ständige Rechtsprechung, vgl BPatG Mitt 1979, 223 "Mastu"; GRUR 1995, 488 "APISOL/Aspisol"; vgl allgemein zur Integrationsfrage auch BGH GRUR 1990, 39 ff "Taurus" in einem Lösungsverfahren).

Diesen Waren sind die Waren der angegriffenen Marke gegenüberzustellen. Danach können die Marken teilweise zur Kennzeichnung gleicher Waren verwendet werden, weil jedenfalls der weite Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke die auf seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Spezialwaren umfaßt. Es erübrigen sich weitere Untersuchungen darüber, ob im Verhältnis der Waren "veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" der angegriffenen Marke zu den Widerspruchswaren Identität möglich ist oder wie sich der Warenabstand zwischen den übrigen Vergleichswaren darstellt, da schon bei Warenidentität keine Verwechslungsgefahr besteht.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der beiden Widerspruchsmarken aus. Im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse übliche Praxis, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Zeichenteile Art, Zusam-

mensetzung, Wirkung und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen, erscheint der in den Widerspruchsmarken enthaltene Hinweis auf den Wirkstoff "Fluticason" hinreichend phantasievoll verfremdet, so daß jedenfalls keine Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann.

Die Widersprechende rügt zwar zu Recht die Ausführungen im angefochtenen Beschluß der Markenstelle, wonach der Prüfungsmaßstab dadurch gemindert sein soll, daß neben den Fachleuten auch auf die allgemeinen Verkehrskreise abzustellen sei. Die Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrskreise stellt - wie die Widersprechende zutreffend ausführt - einen die Verwechslungsgefahr begünstigenden bzw jedenfalls keinen sie mindernden Faktor dar. Verwechslungsmindernd wirkt sich nach ständiger Rechtsprechung aus, wenn etwa aufgrund einer Rezeptpflicht in erster Linie die Fachleute (Ärzte und Apotheker) angesprochen sind, da diese berufsbedingt im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig sind und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Laien, zumal sie fast immer auch über profunde Markt- und Markenkenntnisse verfügen. Andererseits ist auch bei allgemeinen Verkehrskreisen nicht auf einen unaufmerksamen, sondern einen durchschnittlichen informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. EuGH WRP 1999, 806, 809 Tz 26 - Lloyd/Loint's; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ/TISSERAND). Auch der allgemeine Verkehr bringt erfahrungsgemäß gerade bei Waren, die den Gesundheitssektor betreffen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf (vgl. dazu BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Die Ähnlichkeit der jeweiligen Vergleichsmarken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, der Warenlage, aber auch sämtlicher weiterer maßgeblicher Faktoren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Auch wenn im Hinblick auf mögliche Warenidentität und uneingeschränkte Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise

strenge Anforderungen an den Markenabstand gestellt werden, wird die angegriffene Marke diesen Anforderungen in Bezug auf die Widerspruchsmarken "FLUTIVATE" und "FLUTIDE" gerecht.

Klanglich stimmen die Vergleichsmarken "Flutinol" und "FLUTIVATE" bzw "Flutinol" und "FLUTIDE" zwar im Anfangsbestandteil "Fluti" überein, wobei die Vergleichsbezeichnungen "Flutinol" und "FLUTIDE" auch noch die gleiche Anzahl von Sprechsilben haben. Darüber hinaus weisen die Markenwörter in den Bestandteilen "nol" gegenüber "VATE" bzw "nol" gegenüber "de" keine relevanten Annäherungen auf, sondern heben sich dort markant voneinander ab, wobei sich die Bezeichnungen "Flutinol" und "FLUTIVATE" zudem in der Silbenzahl und im Sprechrhythmus und die Bezeichnungen "Flutinol" und "Flutide" in der Silbenbetonung unterscheiden. Auch wenn berücksichtigt wird, daß der Verkehr den Wortanfängen erfahrungsgemäß größere Bedeutung beimißt als den Endbestandteilen, prägen die aufgeführten deutlichen Abweichungen den maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck der Vergleichsbezeichnungen hinreichend unterschiedlich (vgl zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr bei einer Markenkonstellation im Bereich von Arzneimittelmarken mit übereinstimmenden Anfangsbestandteilen und im übrigen weitaus deutlicheren Annäherungen der Kollisionsmarken als vorliegend BGH GRUR 1999, 587, 588 unter II.2.a "Cefallone/Cefavora" bzw "Cefallone/Cefavale").

Im schriftbildlichen Vergleich unterscheiden sich die jeweils zu vergleichenden Markenwörter trotz der Übereinstimmung im Anfangsbestandteil in allen verkehrsüblichen Wiedergabeformen aufgrund der in ihrer Umrißcharakteristik deutlich unterschiedlichen Buchstaben in den weiteren Bestandteilen hinreichend.

Es besteht auch keine Gefahr, daß die jeweiligen Marken unter dem Aspekt einer Markenserie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und es auf diese Art und Weise zu Herkunftsverwechslungen kommt (mittelbare Verwechslungsgefahr). Auch wenn zugunsten der Widersprechenden weitere Marken mit

dem Bestandteil "FLUTI" eingetragen sind und zwei davon benutzt werden, folgt daraus gleichwohl noch nicht, daß der Verkehr in diesem Bestandteil einen auf die Widersprechende hinweisenden Stammbestandteil sieht. Der deutlich warenbeschreibende Anklang von "FLUTI" als Hinweis auf den Wirkstoff "Fluticason" steht seiner Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie entgegen, weil der Verkehr in solchen beschreibenden Bestandteilen regelmäßig nur einen Hinweis auf die Waren, nicht aber einen solchen auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 186).

Die Gefahr mittelbarer Verwechslungen setzt regelmäßig fachlich orientierte oder zumindest interessierte Abnehmer voraus, weil nur diese detaillierte Überlegungen anstellen und über die erforderliche Branchen- und Markenkenntnis verfügen, um hier unterschiedliche Marken unter dem Gesichtspunkt der Markenserie einem Unternehmen zuzuordnen (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 181). Gerade diesen Verkehrsbeteiligten ist aber die Bezeichnungspraxis im pharmazeutischen Bereich bekannt, wonach einzelne Zeichenteile häufig Art, Wirkung und insbesondere die Inhaltsstoffe des gekennzeichneten Präparats erkennen lassen. Es ist inzwischen gängige Übung, Arzneimittelmarken unter anderem derart zu bilden, daß der Anfangsbestandteil des im Präparat enthaltenen Wirkstoffes (meist sind es die beiden Anfangssilben) auch den Markenanfang bilden. Entsprechende Marken gibt es in großer Anzahl zB mit den Anfangssilben "Ambro" als Hinweis auf Ambroxol, "Capto" als Hinweis auf Captopril, "Cromo" als Hinweis auf Cromoglicinsäure, "Dexa" als Hinweis auf Dexamethason, "Diclo" als Hinweis auf Diclofenac, "Doxy" als Hinweis auf Doxycyclin, "Ibu" als Hinweis auf Ibuprofen, "Indo" als Hinweis auf Indometacin, "Meto" als Hinweis auf Metoprolol, "Nife" als Hinweis auf Nifedipin, "Vera" als Hinweis auf Verapamil, wobei sich diese Aufzählung beinahe beliebig erweitern ließe (vgl dazu die Rote Liste 2000 mit den Arzneimittelkennzeichnungen zu den oben bezeichneten Wirkstoffen).

Um einen Bestandteil mit einem solchermaßen warenbeschreibenden Gehalt als Stammbestandteil einer Markenserie zu etablieren, bedürfte es besonderer An-

strengungen. Der Umstand, daß die Widersprechende Inhaberin von mehreren Marken mit dem Anfangsbestandteil "Fluti" ist, von denen zwei benutzt werden, ist hierfür nicht ausreichend, zumal die beiden benutzten Marken, die allein für die Bildung einer entsprechenden Verkehrsauffassung herangezogen werden können, für Präparate mit dem Wirkstoff "Fluticason" verwendet werden. Dadurch wird dem Verkehr der Zusammenhang zwischen dem Bestandteil "Fluti" und dem Wirkstoff "Fluticason" nahegebracht, so daß er um so weniger Anlaß hat, in dem Markenbestandteil "Fluti" einen auf die Widersprechende hinweisenden Stammbestandteil zu sehen. Auch die Tatsache, daß bislang allein die Widersprechende mit entsprechenden "Fluti"-Marken im Verkehr aufgetreten ist, rechtfertigt keine andere Beurteilung, zumal eine solche "exklusive" Benutzungslage zugunsten der Widersprechenden nicht sehr lange bestand. Die Marken "FLUTIVATE" und "FLUTIDE" sind seit 1989 bzw 1990 eingetragen, die Anmeldung der angegriffenen Marke erfolgte 1995, deren Eintragung 1996.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

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

Knoll

Brandt

Engels

Pü