

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 165/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 30 402**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 8. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2000 aufgehoben.
2. Die Widersprüche aus den Marken 2 070 997 und 2 099 942 werden zurückgewiesen.

### **G r ü n d e :**

#### **I.**

Die Bezeichnung

### **METHI**

ist am 15. August 1996 in das Markenregister eingetragen worden und wird nach beantragter Teillöschung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nunmehr noch beansprucht für

"Rezeptpflichtige Thyreostatika".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der Marken 2 070 997

**Met,**

die seit 12. Juli 1994

für

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege"

und 2 099 942

**Metium,**

die seit dem 27. März 1996 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Herz-/Kreislauf- und Koronarmittel sowie blutdrucksenkende Mittel"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch einen Beschluss vom 3. September 1998 beide Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden ordnete die Markenstelle mit Beschluss vom 17. Mai 2000 die Löschung der angegriffenen Marke auf den Widerspruch aus der Marke 2 070 997 hin an und wies den Widerspruch aus der Marke 2 099 942 zurück. Zur Begründung ist ausgeführt, bei möglicher Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 070 997 halte die jüngere Marke den erforderlichen, leicht überdurchschnittlichen Abstand nicht mehr ein. Hinsichtlich der Widerspruchs-

marke 2 099 942 sei dies bei Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und bei Berücksichtigung der Indikationsverschiedenheit und der Rezeptpflicht der der Widerspruchsmarke unterfallenden Waren jedoch der Fall.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Markeninhaberin als auch die Widersprechende aus der Marke 2 099 942 Beschwerde eingelegt.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke 2 070 997 "Met" bestritten und darüber hinaus ausgeführt, es bestehe ein deutlicher klanglicher Unterschied zwischen den Marken, der durch die Assoziation mit dem germanischen Honigwein verstärkt werde, so dass der erforderliche Markenabstand eingehalten werde. Auf die Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende, nämlich eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers einer Lizenznehmerin vom 16. Februar 2001 (Bl. 18), Preislisten, Vertriebsunterlagen (Bl. 19) und Umverpackungen sowie Anwendungsinformationen (Bl. 20) hat die Markeninhaberin die Benutzung für die Waren „Anti-diabetika“ anerkannt.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2000 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist und im übrigen die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2000 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 099 942 zurückgewiesen worden ist

und im übrigen die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Zur Begründung ist ausgeführt, zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 2 070 997 bestehe sowohl klangliche als auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr, so dass der Beschluss der Markenstelle aufrecht zu erhalten sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg, die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als begründet.

1. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke aufgrund der im Beschwerdeverfahren erfolgten weitergehenden Beschränkung des Warenverzeichnisses und der Widerspruchsmarke 2 070 997 – Met – keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn die Bezeichnung auf den INN Metformin hinweist.

Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 070 997 in dem hier nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren, rückgerechnet vom hier maßgeblichen Zeitpunkt des dem Schluss der mündlichen Verhandlung entsprechenden und im Beschluss vom

24. September 2001 verkündeten Datum, also für den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 1996 bis zum 1. Oktober 2001, jedenfalls für ein – derzeit rezeptpflichtiges – „Antidiabetikum“ hinreichend glaubhaft gemacht (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 43 Rdnr. 36 und 44). Insoweit wurde die Benutzung durch die Markeninhaberin auch anerkannt, eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke wurde nicht behauptet, weshalb auf Seiten der Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen ist.

Ausgehend davon stehen sich daher ein – derzeit verschreibungspflichtiges – "Antidiabetikum" und auf der Seite der angegriffenen Marke "rezeptpflichtige Thyreostatika" gegenüber, wobei zugunsten der Widersprechenden insgesamt „Antidiabetika“, also Arzneimittel der entsprechenden Hauptgruppe 12 der Roten Liste, ganz allgemein ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder auf enthaltene Wirkstoffe zu berücksichtigen sind (vgl. BPatGE 41, 267 – Taxanil/Taxilan). Diesen stehen die ohne weiteres ähnlichen Waren der Markeninhaberin "rezeptpflichtige Thyreostatika“, also Arzneimittel der Hauptgruppe 74 der Roten Liste gegenüber, welche allgemein einen deutlichen Indikationsunterschied zu Antidiabetika aufweisen, weshalb kein Anhaltspunkt für eine besondere, d.h. eine über die Arzneimittel untereinander allgemein zukommende Warenähnlichkeit hinausgehende engere Beziehung zueinander der in ihren Wirksubstanzen und Indikationen völlig unterschiedlichen Waren besteht.

Zugunsten der Markeninhaberin wirkt sich zusätzlich kollisionsmindernd die im Beschwerdeverfahren in das Warenverzeichnis aufgenommene Rezeptpflicht für die angemeldeten Waren aus. Denn bei rezeptpflichtigen Präparaten ist jedenfalls überwiegend auf die Verwechslungsgefahr in den Fachkreisen von Ärzten und Apothekern abzustellen (vgl. BGH GRUR 1993, 118 – Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal), was in gewissem Umfang auch bei nur einseitiger Rezeptpflicht gelten muss (vgl. BGH MarkenR 1999, 154 – Cefallone). Wenngleich hierdurch zwar weder mündliche Markenbenennungen noch die Einschaltung von Hilfspersonal ausgeschlossen werden können, ist dennoch für das

im Vordergrund stehende Unterscheidungsvermögen von Fachleuten zu berücksichtigen, dass diese aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln sehr sorgfältig sind und daher Verwechslungen weniger unterliegen als der Endverbraucher. Dies führt zu einer Reduzierung der Anforderungen an den Markenabstand, wobei im übrigen auch Laien allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegen (vgl. BGH aaO – Indorektal/Indohexal) und deshalb nicht auf den flüchtigen Verbraucher abzustellen ist.

Auch erinnert die angegriffene Marke an den INN Methimazol, was für den Fachverkehr die Unterscheidbarkeit etwas erleichtert.

Schließlich ist verwechslungsmindernd zu berücksichtigen, dass die unter die Widerspruchsmarke fallenden Waren, also "Antidiabetika", Arzneimittel betreffen, die regelmäßig über einen langen Zeitraum – gegebenenfalls lebenslang – eingenommen werden müssen, da sie an der Grunderkrankung nichts ändern und zudem die Medikation, wegen des Erfordernisses der Einstellung und Überwachung des Blutzuckerspiegels, durch einen Arzt erfolgt.

Aufgrund der dargelegten Umstände sind an den zur Vermeidung von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Markenabstands jedenfalls keine allzu strengen Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke in jeder Hinsicht genügt.

Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht besteht nicht, weil im Hinblick auf den im Vordergrund stehenden Fachverkehr nicht nur vornehmlich auf dessen Kenntnisse und Sorgfalt im Umgang mit Arzneimittelkennzeichnungen abzustellen ist, sondern zu berücksichtigen ist, dass die Anzahl mündlicher Benennungen deutlich herabgesetzt ist und erst bei zusätzlichen kollisionsfördernden – hier aber nicht mehr im üblichen Bereich liegenden kollisionsfördernden Umständen ein Verhören, Versprechen o.ä. anzunehmen wäre.

Zwar stimmen die Vergleichsmarken in den ersten drei Buchstaben überein, jedoch ist die Widerspruchsmarke einsilbig, wohingegen die angegriffene Marke zwei Silben aufweist. Auch wenn der Verkehr dem Wortanfang erfahrungsgemäß eine größere Beachtung schenkt als den weiteren Wortbestandteilen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 – salvent/Salventerol), gilt dies nicht uneingeschränkt und entfaltet vor allem bei den hier gegebenen kurzen Markenwörtern weniger Wirkung. Aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl unterscheiden sich die Markenwörter im Sprechrhythmus deutlicher; zumal das am Ende stehende hell klingende i der angegriffenen Marke gut hörbar ist.

Beim schriftbildlichen Vergleich erweist sich der Markenabstand wegen der in Normalschrift und bei handschriftlicher Wiedergabe unterschiedlichen Wortkontur und –länge ebenfalls als ausreichend, zumal Markenunterschiede im Schriftbild erfahrungsgemäß leichter wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild bei mündlicher Benennung.

Nach alledem ist die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Bezeichnung Methi und der Widerspruchsmarke Met in keiner Richtung so ausgeprägt, dass eine Verwechslung in markenrechtlich relevanter Hinsicht anzunehmen wäre, so dass insoweit der Beschwerde der Markeninhaberin stattzugeben war.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 2 099 942 – Metium – ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Insoweit besteht nach Auffassung des Senats jedenfalls unter Berücksichtigung der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke im Rahmen des Beschwerdeverfahrens keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der Widerspruch durch die Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Der Senat geht in Ermangelung anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem daraus resultierenden normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Da sich Benutzungsfragen hier nicht stellen, ist von der Registerlage auszugehen, wobei sich auf der Seite der angegriffenen Marke „rezeptpflichtige Thyreostatika“ und auf der Seite der Widerspruchsmarke „pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Herz-/Kreislauf- und Koronarmittel sowie blutdrucksenkende Mittel“ gegenüberstehen, also beiderseits verschreibungspflichtige pharmazeutische Produkte, die einen deutlichen Indikationsunterschied aufweisen und keinem funktionalen Zusammenhang unterliegen.

In erheblichem Maße kollisionsmindernd wirkt sich hier die beiderseits in den Warenverzeichnissen festgeschriebene Verschreibungspflicht aus, so dass für die Verwechslungsgefahr ganz überwiegend auf den Fachverkehr abzustellen ist (BGH GRUR 1993, 118 – Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal) und auch bei der Einschaltung von Hilfspersonal die Anforderungen an den Markenabstand zu reduzieren sind.

Aufgrund dessen sind an den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Markenabstand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hier keine strengen Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Bezeichnung genügt, da die Ähnlichkeit der Zeichen in keiner Hinsicht so ausgeprägt ist, dass eine Verwechslungsgefahr zu befürchten wäre.

In klanglicher Hinsicht, die wegen der beiderseitigen Verschreibungspflicht nur von untergeordneter Bedeutung ist, unterscheiden sich beide angegriffenen Bezeichnungen ausreichend deutlich. Während das angegriffene Zeichen zweisilbig ist, verfügt die Widerspruchsmarke über drei Silben, was einen veränderten Sprech- und Betonungsrhythmus zur Folge hat. Zudem unterscheidet sich die dunkel klin-

gende Endung "-um" der Widerspruchsmarke in Verbindung mit dem voranstehenden, hell klingenden Vokal "-i-" deutlich von der angegriffenen Marke.

Beim schriftbildlichen Vergleich unterscheiden sich die Zeichen nicht nur in ihrer Länge, sondern besonders die Wortendungen differieren in jeder bekannten Schreibweise deutlich. Auch trägt der im angegriffenen Zeichen vorkommende Konsonant "h", der wegen seines Konturumrisses sowohl in Klein- als auch in Großschreibung auffällt, zur ausreichend sicheren Unterscheidung der Markennamen bei.

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

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Ju