

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 241/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. März 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 45 402

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **MelatoninA** ist am 8. Januar 1997 ua für

"Arzneimittel, diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. März 1997.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 25. Juli 1994 für

"Verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse zur inneren Anwendung, nämlich Herz- Kreislaufmittel"

eingetragenen Marke 1 190 618 **MEVALOTIN**, deren Benutzung nicht bestritten ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamt- und Markenamts hat durch einen Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 28. Juni 1999 die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren "Arzneimittel, diätetische Nahrungsmittel

für medizinische Zwecke" bejaht und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet sowie hinsichtlich weiterer Waren die Verwechslungsgefahr verneint und insoweit den Widerspruch zurückgewiesen. Die Waren "Arzneimittel, diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke" der angegriffenen Marke seien mit den Widerspruchswaren ähnlich und teilweise identisch. Auch wenn die Rezeptpflicht auf Seiten der Widerspruchsmarke die Verwechslungsgefahr etwas herabsetze, sei der danach erforderliche deutliche Markenabstand bei zugrundeliegender normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nach dem klanglichen Gesamteindruck nicht eingehalten.

Gegen diesen der "ABECAS Pharma Vertriebs GmbH" als früherer Inhaberin der angegriffenen Marke zugestellten Beschluß hat deren anwaltlicher Vertreter Beschwerde erhoben und beantragt,

den Beschluß der Markenstelle vom 28. Juni 1999 aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu verneinen und den Widerspruch aus der Marke 1 190 618 zurückzuweisen.

In dem Beschluß der Markenstelle sei unrichtig die "ABECAS Pharma Vertriebs GmbH" als Markeninhaberin genannt, als welche aber die "Brench Pharma AG" anzusehen sei, auf die die angegriffene Marke nach der Mitteilung des DPMA vom 26. Januar 1999 gemäß Verfügung vom 13. Januar 1999 umgeschrieben worden sei. Ähnlichkeit bestehe allenfalls hinsichtlich der Waren "Arzneimittel", nicht aber bezüglich der Waren "diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke". Aufgrund der wegen der Verschreibungspflicht notwendigen vorherigen Beurteilung und Verschreibung durch einen Arzt könnten Verwechslungen nicht eintreten. Die angesprochenen Fachkreise seien daran gewöhnt, daß Marken auch geringfügige Abweichungen aufweisen können und achteten daher auch auf kleinste Unterschiede. Außerdem sei bei diesen Verkehrskreisen nicht von einer nachlässigen Aussprache auszugehen. Die unterschiedliche Silbenzahl und die abweichenden Wortzentren mit "laton" bzw "VALOT" sowie das zusätzliche "A" als Wortausklang

in der angegriffenen Marke würden eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Schließlich sei dem Verkehr der Begriff "Melatonin" aus den Medien bekannt, was für die Widerspruchsmarke nicht gelte.

Die Widersprechende, die selbst keine Beschwerde erhoben hat, beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Es bestehe kein Zweifel, daß "Herz-Kreislaufmittel" und "diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke" ähnlich seien. Die Markenstelle habe die Verwechslungsgefahr aufgrund der großen Ähnlichkeit der Markenwörter in zutreffendem Umfang festgestellt. Auch die wegen der Verschreibungspflicht angesprochenen Fachkreise, auf die jedoch nicht allein abgestellt werden dürfe, und medizinisches Hilfspersonal seien nicht dagegen gefeit, sich zu verhören. Der Buchstabe "A" am Ende der angegriffenen Marke könne die Verwechslungsgefahr nicht entscheidend reduzieren, weil allein der Wortbestandteil "Melatonin" kennzeichnend und in höchstem Maße mit der Widerspruchsmarke verwechselbar sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig.

Selbst wenn man von einer Einlegung der Beschwerde durch den anwaltlichen Vertreter im Namen der "B... AG" als neuer Markeninhaberin und nicht der bis zum Abschluß des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA ausschließlich beteiligten Rechtsvorgängerin "A... GmbH" ausgeht, bestehen nach Auffassung

des Senats gegen die Zulässigkeit der Beschwerde auch unter dem Gesichtspunkt der Beschwerdebefugnis der "B... AG"

keine Bedenken. Zwar steht nach § 66 Abs 1 Satz 2 MarkenG im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu, wie auch im Zivilprozeß nach allgemein geltenden Grundsätzen nur die am bisherigen Verfahren Beteiligten rechtsmittelbefugt sind (vgl zu dieser Problematik für das Rechtsbehelfsverfahren BPatG MarkenR 2000, 228, 230 - turfa). In § 28 Abs 2 und Abs 3 MarkenG sind jedoch für den Fall der Rechtsnachfolge Spezialvorschriften enthalten, 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 begründen (vgl BPatGE 43, 108, 111 "Ostex/OSTARIX"). Die "B... AG" konnte deshalb, nachdem die angegriffene Marke bereits mit Verfügung des DPMA vom 13. Januar 1999 auf sie im Markenregister umgeschrieben war, selbst Beschwerde einlegen. Die "B... AG" ist auch Beteiligte im vorliegenden Beschwerdeverfahren geworden. Die Widersprechende hat dem Beteiligtenwechsel auf Seiten der angegriffenen Marke im Sinne des § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO zugestimmt, wozu auch eine stillschweigende Zustimmung durch konkludentes Prozeßverhalten ausreichend ist (vgl BGH GRUR 1999, 245 - LIBERO; BPatG MarkenR 2000, 228, 230 - turfa - mit weiteren Nachweisen). Sie hat sich auf das schriftliche Beschwerdevorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke ohne Rüge zur Sache eingelassen und in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 24. Mai 2000 selbst die "B... AG" als "Anmelder bzw Inhaber" bezeichnet.

2. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat auf den nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobenen Widerspruch aus der älteren Marke zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Arzneimittel, diätetische Nährmit-

tel für medizinische Zwecke" angeordnet. Es besteht auch nach Auffassung des Senats insoweit die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nachdem im angefochtenen Beschluß die Löschung teilweise, nämlich für die Waren "Arzneimittel, diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke" angeordnet worden ist und allein die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben hat, sind insoweit nur diese Waren noch Gegenstand des Verfahrens. Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Marken im Bereich der Widerspruchswaren "Verschreibungspflichtige pharmazeutische Erzeugnisse zur inneren Anwendung, nämlich Herz-Kreislaufmittel" auf identischen Waren begegnen, da diese speziellen Erzeugnisse der Widerspruchsmarke vom Oberbegriff "Arzneimittel" im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke umfaßt werden. Die weiteren Waren "diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke" können mit "Herz-Kreislaufmitteln" hinsichtlich der Wirkungen und des Verwendungszwecks insofern zumindest eine mittlere Ähnlichkeit begründende Gemeinsamkeiten aufweisen, als die jeweiligen Mittel der Senkung des Fett- und Cholesteringehalts dienen können. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, daß die Widerspruchsmarke nach der Roten Liste 2000 tatsächlich für ein Mittel aus der Hauptgruppe der "Lipidsenker" (Nr 58 050) eingesetzt wird, welches gerade dann indiziert ist, wenn durch eine Diät mit Einschränkung des Fett- und Cholesterinkonsums keine ausreichende Cholesterinsenkung erreicht werden kann.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da entgegenstehende Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind.

Den danach an den Markenabstand zu stellenden Anforderungen wird die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Die Vergleichsmarken sind nach Auffassung des Senats jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, daß eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet und

die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen ist. Dies gilt auch dann, wenn verwechslungsmindernd berücksichtigt wird, daß das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auf verschreibungspflichtige Herzkreislaufpräparate beschränkt ist und deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in verstärktem Maße auf Fachkreise wie Ärzte und Apotheker abzustellen ist (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154, 156 - Cefallone; BGH MarkenR 2000, 138, 139 - Ketof / ETOP). Wenn diese aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln auch sehr sorgfältig sind und daher Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher und zugleich eine schriftliche Verordnung der Arzneimittel in den Vordergrund tritt, so schließt dies weder mündliche Benennungen durch Fachleute oder deren Hilfspersonal noch die - wenn auch reduzierte - Einbeziehung allgemeiner Verkehrskreise aus (vgl BGH GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton / Corvasal; BGH GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal / Indohehexal; BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Danach müssen zwischen den Marken selbst bei reduzierten Anforderungen an den Markenabstand klangliche Verwechslungen erheblichen Ausmaßes angenommen werden, auch wenn Endverbraucher - wobei grundsätzlich auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist (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) - allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimessen (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal / Indohehexal) und Fachkreise an ähnliche Bezeichnungen im Arzneimittelbereich gewöhnt sind.

Zunächst ist davon auszugehen, daß der Bestandteil "Melatonin" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein kollisionsbegründend prägt. Der Großbuchstabe "A" wird von einem jedenfalls entscheidungserheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise nur als beschreibender Zusatz und nicht als markenrechtlich selbständiges Kennzeichnungsmittel aufgefaßt. Der Verkehr ist nämlich bei Arzneimittelmarken, aber auch allgemein bei Marken auf dem Gebiet der Medizin und der Gesundheit an Buchstabenzusätze gewöhnt, die unterschiedliche waren-

beschreibende Informationen vermitteln sollen (vgl hierzu im einzelnen BPatG MarkenR 2000, 430, 431 f – ATLAVIT C / Addivit).

Einem solchen Verständnis des Buchstabens "A" als bloßer Zusatz steht hier auch nicht entgegen, daß er in der angegriffenen Marke unmittelbar an das Wort "Melatonin" angefügt ist. Zum einen entspricht die Zusammenfügung zweier an sich getrennt zu schreibenden Wörter oder Wortelementen mit jeweils großgeschriebenem Anfangsbuchstaben einer mittlerweile nicht nur in der Werbung, sondern auch bei Marken und Markenmeldungen verbreiteten und somit dem Verkehr geläufigen Übung. Dabei dient die Beibehaltung des Großbuchstabens im Inneren der Wortzusammenstellung auch der Erleichterung der Erkennbarkeit der einzelnen Begriffe und somit des Verständnisses der jeweiligen Gesamtbezeichnung. Unter diesen Umständen wird der Buchstabe "A" am Ende der angegriffenen Marke ganz überwiegend auch nicht als unmittelbar zum Wort "Melatonin" gehörender Schlußlaut (iSv "Melatonina"), sondern entsprechend der genannten Praxis bei der Bildung von neuen Wortkombinationen als an sich von dem Bestandteil "Melatonin" getrennter Bestandteil der angegriffenen Marke verstanden werden. Diese wird dementsprechend bei vollständiger mündlicher Benennung regelmäßig mit einer Sprechpause zwischen dem Wort "Melatonin" und dem Buchstaben "A" wiedergegeben werden.

Der Annahme einer den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden und damit selbständig kollisionsbegründenden Bedeutung des Wortbestandteils "Melatonin" steht schließlich nicht entgegen, daß es sich dabei selbst um eine beschreibende Angabe handelt, nämlich um eine Fachbezeichnung für ein in der Zirbeldrüse von Menschen und Wirbeltieren gebildetes Hormon, welches ua das Schlaf-/Wachverhalten beeinflusst (vgl zB RÖMPP, Lexikon Biochemie und Molekularbiologie, Seite 372). Denn der Grundsatz, daß schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht selbständig kollisionsbegründend wirken können, gilt nicht in gleicher Weise, wenn es sich – wie hier – um beschreibende Bestandteile der jüngeren Marke handelt. Ein Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung "Mela-

tonin" kann hier zugunsten der Inhaberin der jüngeren Marke nicht berücksichtigt werden, weil diese beschreibende Angabe innerhalb der Gesamtmarke gerade nicht als Sachhinweis in dem vorgenannten Sinne, sondern markenmäßig verwendet wird (vgl hierzu auch BGH GRUR 284, 286 "Fläminger/Fälinger"). Der angesprochene Verkehr wird daher auch im Hinblick auf die kennzeichenrechtliche Bedeutungslosigkeit des Buchstabenzusatzes "A" zwangsläufig in "Melatonin" die eigentliche Marke sehen.

Damit stehen sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Wörter "Melatonin" und "MEVALOTIN" gegenüber. Der insoweit maßgebliche klangliche Gesamteindruck wird dadurch hochgradig verwechselbar ähnlich gestaltet, daß die mit jeweils vier Silben schon relativ langen und unübersichtlichen Markenwörter bei gleicher Sprechsilbenzahl und gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus eine identische Vokalfolge sowie in dem "l" und "t" auch in der Reihenfolge zwei gleiche von drei Konsonanten im Wortinneren aufweisen und schließlich auch den - ohnehin regelmäßig besonders beachteten (vgl BGH GRUR 1998, 924 "salvent/Salventerol"; GRUR 1995, 50 "Indorektal/Indohexal") - Wortanfang "Me-" und die Endbuchstaben "-in" gemeinsam haben.

Angesichts dieser weitreichenden Gemeinsamkeiten vermag der insbesondere durch das nur in der Widerspruchsmarke vorhandene "V" hervorgerufene Klangunterschied das Gesamtklangbild der Marken nicht hinreichend anders zu gestalten, zumal sich diese Verschiedenheit, wie auch die nur hinsichtlich der jeweiligen Wortstelle gegebenen konsonantischen Abweichungen auf das regelmäßig weniger auffällige Wortinnere beschränken. Berücksichtigt man schließlich, daß sich die Markenwörter regelmäßig nicht gleichzeitig gegenüber treten, so daß sich die Verkehrsauffassung meist nur aufgrund eines eher undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet, kann eine klangliche Verwechslungsgefahr unter den hier vorliegenden Gesamtumständen nicht verneint werden.

Die in dem Bestandteil "Melatonin" enthaltene Sachangabe bietet schließlich im Hinblick auf die hochgradige Ähnlichkeit der Gesamtklangbilder keine hinreichende begriffliche Unterscheidungshilfe, da jedenfalls schon ganz überwiegend die Gefahr besteht, daß auch den Verkehrskreisen, denen diese Fachbezeichnung an sich bekannt sind, diese beim Verhören überhaupt nicht zum Bewußtsein kommt.

Bei diesem Ergebnis kann dahinstehen, ob sich die Marken auch im Schriftbild verwechselbar nahe kommen.

Nach alledem war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

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

Kliems

Engels

Brandt

Pü