

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 139/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 31 469

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Unter der Rollennummer 395 31 469 in das Markenregister eingetragen ist die Bezeichnung

Cefa-Wolff

nach einer Beschränkung im Beschwerdeverfahren noch für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich verschreibungspflichtige, Cefaclor enthaltende Antibiotika gegen Atemwegs- und Harnwegsinfektionen sowie Infektionen der Haut und des Weichteilgewebes".

Die Bekanntmachung ist am 29. Februar 1996 erfolgt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1991 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse"

eingetragenen Marke 1 182 563

Cefawell.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, auf der Grundlage des ursprünglichen Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke ("Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege") eine Verwechslungsgefahr bejaht. Zur Begründung ist ausgeführt, trotz des beschreibenden Hinweises von "Cefa" auf den Wirkstoff "Cefaclor" verfüge die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzzumfang. Angesichts der Warenidentität bzw sehr engen Warenähnlichkeit sei insgesamt der klangliche Abstand nicht mehr ausreichend.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben. Sie bestreitet eine Benutzung der Widerspruchsmarke über Homöopathika hinaus. Weiterhin führt sie zur Begründung an, zwischen den verschreibungspflichtigen Antibiotika einerseits und den frei verkäuflichen Homöopathika andererseits läge nur ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Waren vor. Da der Endverbraucher verschreibungspflichtige Präparate nicht frei erwerben könne, sei für die Beurteilung der Fachverkehr zugrunde zu legen. Die Endungen der Zeichen führten zu einem deutlich unterschiedlichen Klangbild. Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Die Zeichen der Markeninhaberin seien so aufgebaut, daß der Stammbestandteil "Wolff" hinter einer Wirkstoffangabe oder einem Wirkstoffkürzel stehe. Dementsprechend ordne der Verkehr das angegriffene Zeichen automatisch der Zeichenserie der Markeninhaberin zu, was eine Verwechslungsgefahr ausschließe (Beweisangebot: Verkehrsbefragung). Im übrigen präge der Bestandteil "Wolff" das

angegriffene Zeichen, der Bestandteil "Cefa" trete als reiner Wirkstoffhinweis zurück.

Im Hinblick auf einen zwischen den Parteien vor dem Landgericht Stuttgart anhängigen Rechtsstreit (Az. 17 O 119/00), bei dem die gleichen Zeichen betroffen seien, beantragt die Markeninhaberin die Aussetzung des vorliegenden Verfahrens.

In der Sache beantragt sie (sinngemäß),

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Benutzung führt sie aus, das angegriffene Zeichen werde auch zur Kennzeichnung eines Phytopharmakons benutzt. Sie ist weiter der Ansicht, daß auch eine Eingrenzung auf eine verschreibungspflichtige Produktgruppe den erforderlichen Warenabstand nicht schaffen könne. Es komme insoweit maßgeblich auf die Indikation und nicht darauf an, wie die erstrebte Heilwirkung pharmakologisch erzielt werde. Der Zeichenbestandteil "Cefa" weise auch nicht auf den Wirkstoff "Cefaclor", sondern auf einige weitere Wirkstoffe aus der Gruppe der Cephalosporine hin, die gleichfalls mit "Cefa-" beginnen. Im übrigen entspreche es der gängigen Praxis anderer Generika-Hersteller, den Produktnamen aus der kompletten Wirkstoffbezeichnung in Verbindung mit dem Firmennamen bzw einen Firmenhin-

weis zu bilden. Im Hinblick darauf bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Marken eine klangliche Verwechslungsgefahr.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz.

Im Hinblick auf die Benutzungslage ist von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für Homöopathika, der entsprechenden Hauptgruppe der "Roten Liste", auszugehen. Eine weitergehende Benutzung ergibt sich auch nicht aus dem Vorbringen der Widersprechenden. Diese hat eine Benutzung für ein Phytopharmakon geltend gemacht und insoweit Produktinformationen für derartig gekennzeichnete Arzneimittel vorgelegt. Aus diesen ergibt sich indes, daß das Präparat "Cefawell" als homöopathisches Arzneimittel bezeichnet und demgemäß unter die Hauptgruppe Homöopathika einzuordnen ist. Gleiches gilt für die vorgelegte Fachinformation für die "Cefawell Salbe", die dieselben arzneilich wirkenden Bestandteile enthält. Demgemäß kann die Frage dahinstehen, ob die nur wenige Tage vor dem Termin erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin wegen des diesbezüglichen Sachvortrags der Widersprechenden in dem ihr nachgelassenen Schriftsatz vom 14. Mai 2001, der eine Beweisführung nicht zuläßt, als verspätet zurückzuweisen ist (§ 82 Abs 1 MarkenG, §§ 523, 528 Abs 2, 282 Abs 2, 296 Abs 2 ZPO).

Demgemäß stehen sich "verschreibungspflichtige, Cefaclor enthaltende Antibiotika gegen Atemwegs- und Harnwegsinfektionen sowie Infektionen der Haut und des Weichteilgewebes" und andererseits "Homöopathika" gegenüber. Insoweit ist trotz der unterschiedlichen Zusammensetzung der Präparate noch von einer engen Warenähnlichkeit auszugehen, da diese auch zur Behandlung ein- und desselben Krankheitsbildes eingesetzt werden können. Neben diesen Berührungspunkten

hinsichtlich des Verwendungszweckes ist zu berücksichtigen, daß sich auch die Vertriebsorte- und -wege gleichen. So werden Naturheilmittel in gleicher Weise wie verschreibungspflichtige Präparate über Apotheken vertrieben (BPatG GRUR 1995, 488 – APISOL/Aspisol).

Die Verwechslungsgefahr wird auch durch die auf seiten der angegriffenen Marke bestehende (einseitige) Rezeptpflicht nur eingeschränkt gemindert. Zwar ist bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, deren Auswahl vom Arzt oder Apotheker zu verantworten ist, vor allem auf die Betrachtungsweise dieses Personenkreises abzustellen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 85 mwNachw). Dieser Grundsatz gilt auch bei der - hier vorliegenden - einseitigen Verschreibungspflicht (BGH GRUR 1999, 587, 589 - CEFALLONE). Daneben darf jedoch beim Erwerb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auch die Gefahr mündlicher Benennungen durch den Patienten nicht vernachlässigt werden (Althammer/Ströbele, aaO Rdn 92 mwNachw). Dieser Gesichtspunkt kommt insbesondere bei der hier gegebenen einseitigen Rezeptpflicht zum Tragen. Bei dieser Ausgangslage ist es ohne weiteres möglich, daß dem Endverbraucher (zB aufgrund einer Empfehlung) ein verschreibungspflichtiges Medikament benannt wird, dieser aufgrund einer klanglichen Verwechslung hinsichtlich Produktbezeichnung ein nicht verschreibungspflichtiges Präparat in der Apotheke verlangt und dieses auch ohne weitere Kontrolle erhält bzw der Apotheker bei mündlichen Bestellungen eher veranlaßt ist, nur die frei verkäuflichen Medikamente aus dem mitunter undeutlicheren Klangbild "herauszuhören". Diese Fallgestaltung zeigt, daß die hier vorliegende einseitige Verschreibungspflicht sich nur sehr eingeschränkt verwechslungsmindernd auswirkt.

Der Senat hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt, weil Anhaltspunkte, die in eine andere Richtung weisen, nicht ersichtlich sind.

Der unter diesen Umständen gebotene deutliche Abstand wird von der angegriffenen Marke nicht eingehalten.

Für die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit heranzuziehen.

Insbesondere tritt der Bestandteil "Cefa" im angegriffenen Zeichen nicht zurück. Dieser kann nicht mit dem Wirkstoff "Cefactor" gleichgesetzt werden. Dies scheidet schon deshalb aus, weil es – wie die Widersprechende zu Recht ausführt - in der Gruppe der Cephalosporine einige weitere Wirkstoffe gibt, die gleichfalls mit "Cefa" beginnen (Cefadroxil, Cefalexin, Cefamandol, Cefazolin). Bei der hier vorgenommenen Verkürzung auf "Cefa" handelt es sich auch um keine ganz geringfügige und deshalb zu vernachlässigende Abweichung. Im übrigen könnte einer Bezeichnung die kennzeichnende Wirkung selbst dann nicht abgesprochen werden, wenn der Verkehr eine innerliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennt (Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 60 mwNachw).

Ebensowenig tritt der Firmenname "W..." in der angegriffenen Bezeichnung in den Hintergrund. Dies kommt nur dann in Betracht, wenn der Firmenname als solcher bekannt oder zumindest erkennbar ist (Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 191). Davon kann vorliegend nicht allgemein ausgegangen werden, da die angesprochenen Verkehrskreise auch Endverbraucher umfassen, denen die Art der Zeichenbildung auf dem Sektor der Generika nicht ohne weiteres geläufig ist und dem Unternehmen der Markeninhaberin in diesen Kreisen keine überragende Bekanntheit zukommt. Aus diesem Grund kann auch nicht angenommen werden, daß der Verkehr das angegriffene Zeichen einer Generika-Serie der Markeninhaberin zuordnet. Der insoweit beantragten Beweisaufnahme durch Verkehrsbefragung war nicht nachzukommen, da die Verwechslungsgefahr nach - soweit ersichtlich – einhelliger Auffassung eine Rechtsfrage ist (Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 20 mit umfangreichen Nachweisen). Dies hat nicht nur für die Frage einer Zeichenverwechslung im engeren Sinne, sondern auch für die Problematik, inwie-

weit Firmennamen als zusätzliche Unterscheidungshilfen angesehen werden können, zu gelten.

Stehen sich somit die Bezeichnungen in ihrer Gesamtheit gegenüber, reichen die klanglichen Abweichungen nicht mehr aus, um eine Verwechslungsgefahr mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen zu können. Die Zeichen stimmen in der Silbengliederung überein und haben zudem die ersten beiden Silben gemeinsam. Auch das Konsonantengerüst in den Schlußsilben weist erhebliche klangliche Übereinstimmungen auf (w - l). Die Abweichungen (Vokalwechsel am Wortende und Schlußkonsonanten ff im angegriffenen Zeichen) sind nicht so deutlich, daß der Schutzbereich der älteren Marke durch die jüngere nicht mehr tangiert wird (vgl auch BPatG PAVIS PROMA, Knoll, 25 W (pat) 150/95 – CEFOVET/CEFASEPT).

Da bereits eine klangliche Verwechslungsgefahr gegeben ist, konnte die im Beschluß des 25. Senats des BPatG (25 W (pat) 89/96 – Cefabrause/Cefasel) angesprochene Frage einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens dahinstehen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist daher ohne Erfolg.

2. Eine Kostenauflegung (§ 71 Absatz 1 Satz 2 Markengesetz) ist nicht veranlaßt.

3. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG) steht nicht im Raum. Die Ausgestaltung der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff ist höchstrichterlich seit langem geklärt (BGH GRUR 92, 48, 51 f. – frei öl; BGH GRUR 93, 118, 120 – Corvaton/Corvasal). Aus der von der Markeninhaberin zitierten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich nichts anderes. Ebensowenig bedarf es einer Zulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Die vor-

liegende Entscheidung weicht von den in den Entscheidungen des EuGH aufgestellten Grundsätzen nicht ab. In gleicher Weise liegt eine Divergenz zur Entscheidung des 25. Senats aaO schon deshalb nicht vor, da hier bereits eine klangliche Verwechslungsgefahr angenommen worden ist und es auf die Frage einer mittelbaren Verwechslungsgefahr nicht mehr ankam. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist auch eine rechtlich abweichende Beurteilung des Landgerichts Stuttgart in dem Verletzungsrechtsstreit, die Auswirkungen auf das vorliegende Widerspruchsbeschwerdeverfahren haben könnte, nicht ersichtlich.

4. Die Voraussetzungen für eine Aussetzung des Verfahrens (§ 82 Abs 1 MarkenG, § 148 ZPO) liegen nicht vor.

Zwar ist sowohl im vorliegenden als auch im Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu prüfen. Eine Sachentscheidung im dortigen Rechtsstreit ist aber nicht Vorbedingung für das hier vorliegende Widerspruchsverfahren. Vielmehr obliegt es dem Senat, die rechtlichen Voraussetzungen in eigener Zuständigkeit zu prüfen. Gründe, die eine Aussetzung erzwingen (Thomas/Putzo, ZPO, 22. Auflage, § 148 Rdn 2), sind daher nicht gegeben.

Eine Sachentscheidung ist auch ohne Rücksicht auf das dortige Verfahren möglich. Eine Bindungswirkung der zivilgerichtlichen Entscheidung für das Widerspruchsverfahren liegt schon deshalb nicht vor, weil im Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart die Problematik einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr lediglich eine Vorfrage für die dort geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche ist und gerade nicht über den Bestand der angegriffenen Marke bzw die Zurückweisung des Widerspruchs zu entscheiden ist. Im übrigen ist der Senat an die Rechtsauffassung anderer Gericht nur insoweit gebunden, als diese von Umfang der Rechtskraft umfaßt werden. Dem stehen hier schon die unterschiedlichen Streitgegenstände entgegen.

Gegen eine Aussetzung nach Ermessensgrundsätzen spricht zumindest unter den besonderen Gegebenheiten des vorliegenden Falls das auf eine rasche Erledigung zielende markenrechtliche Widerspruchsverfahren. Sogar gegenüber einer Löschungsklage kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Widerspruchsmarke besteht und eine rechtskräftige Entscheidung in absehbarer Zeit zu erwarten ist (Althammer/Ströbele aaO § 43 Rdn 68 mwN). Vorliegend ist weder eine Prognose über den Verfahrensausgang möglich, noch ist ein rechtskräftiger Abschluß des bereits seit dem Jahre 1996 anhängigen und sich derzeit im Stadium der Beweisaufnahme durch eine Verkehrsbefragung befindlichen Rechtsstreits abzusehen.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

br/Ju