



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 88/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 05 576

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Für die Waren "Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" ist unter der Nr. 398 05 576 seit 16.2.1999 eingetragen das Zeichen

MST-ratiopharm.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin des rangälteren seit 1996 unter der Nr. 2 100 795 für die Waren "Betäubungsmittelverordnungspflichtiges, nur zum Vertrieb über Abgabe berechnigte Ärzte und Apotheker bestimmtes retardiertes morphinhaltiges Schmerzmittel zur überwiegenden Anwendung in der Onkologie eingetragenen Zeichens

MST.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat durch Beschluß die Löschung des angegriffenen Zeichens angeordnet. Die dagegen eingelegte Erinnerung blieb ohne Erfolg. Beide Prüfer haben im wesentlichen übereinstimmend ihre Entscheidung darauf gestützt, daß mangels anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei und sich angesichts der weitgefaßten Warenoberbegriffe der Waren der angegriffenen Marke die Zeichen auch auf identischen Produkten begegnen könnten. MST sei keine gebräuchliche und ohne weiteres erkennbare Abkürzung, so daß der Verkehr diesen Markenteil eher als für die Gesamtmarke prägend ansehen werde als den bloßen Firmenhinweis ratiopharm. Es bestehe deshalb klangliche Verwechslungsgefahr.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde erhoben und diese mit näheren Ausführungen damit begründet, daß dem Markenteil MST im angegriffenen Zeichen keine alleinprägende Wirkung beigemessen werden könne. Dieser sei unschwer als Abkürzung für Morphinsulfat erkennbar und würde so auch von dem angesprochenen Publikum verstanden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke verweist hierzu auf die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen, insbesondere auf das Interview mit dem Arzt Dr. J..., der mit dem Satz zitiert wird "das MST 30 enthält – wie der Name es sagt – 30 mg MorphinSulfaT".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, MST sei nicht nur zur Zeit seiner Eintragung als durchgesetztes Zeichen eine sehr bekannte Marke, sondern habe diesen Bekanntheitsgrad weiter ausbauen können. Derzeit liege der jährliche Umsatz bei ... €. Als Abkürzung für Morphinsulfat sei in der Literatur lediglich MS belegt, nicht jedoch MST. Soweit MST in Zusammenhang mit Morphinsulfat auftauche, handle es sich durchweg um markenmäßige Verwendungen mit Hinweis auf die Widersprechende.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die beiden einander gegenüberstehenden Marken kommen sich unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände, insbesondere der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens, sowie der Ähnlichkeit der Marken und der sich gegenüberstehenden Waren verwechselbar nahe.

1. Unter den Begriff Arzneimittel der angegriffenen Marke lassen sich auch die sehr speziellen Schmerzmittel subsumieren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, sodaß insoweit von Warenidentität auszugehen ist. Bezüglich der weiteren Waren für die das angegriffene Zeichen Schutz beansprucht, besteht eine mittlere und teilweise (Pflaster, Verbandmaterial) auch geringere Warenähnlichkeit.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels gegenstehender Anhaltspunkte mindestens als normal anzusetzen. MST ist 1992 angemeldet und ohne Verschiebung des Anmeldetages 1996 als durchgesetztes Zeichen eingetragen worden. Es hat demnach jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt das gesetzliche Eintragungshindernis als Buchstabenzeichen nach WZG kraft Verkehrsdurchsetzung überwinden können. Damit hatte es jedenfalls damals normale Kennzeichnungskraft erlangt (vgl. BGH GRUR 1991, 609 SL). Dafür, daß sich in der Folgezeit diese Kennzeichnungskraft in rechtserheblichem Umfang abgeschwächt

haben könnte, sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke dabei auf die von ihr in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fundstellen verweist, lassen sich hieraus nicht die von der Inhaberin der angegriffenen Marke gezogenen Folgerungen ableiten. Auch der Hinweis im Interview Dr. Jansen (n-tv.de Sendung vom 6. Juni 17.00 Uhr unter Stichpunkt RheumSchmerzen " das MST 30 enthält – wie der Name es sagt – 30 mg MorphoSulfaT") erbringt keinen Beleg dafür, daß MST eine gebräuchliche Abkürzung für Morphinsulfat wäre. Vielmehr handelt es sich dabei gleichsam um eine individuelle Ausdeutung des erkennbar als Marke wiedergegebenen MST 30. Dies belegt insbesondere die Hervorhebung der Buchstaben M, S und T im Gesamtwort, wodurch erst deutlich wird, warum MST auf Morphinsulfat hinweist. Dr. Jansen macht somit nichts anderes, als das Zeichen zu interpretieren. Erst recht ergeben die weiteren Schriftstücke jeweils nur einen markenmäßigen Hinweis auf MST, nämlich dahin, daß für den Wirkstoff Morphinsulfat unter der Rubrik bekannter Herstellername jeweils MST angegeben wird, wie sich aus dem Vergleich mit den jeweiligen anderen Mitteln in den vorgelegten Unterlagen ersehen läßt. So wird beispielsweise das bekannte Arzneimittel Novalgin als Beispiel für den Wirkstoff Metamizol bzw Aspirin für den Wirkstoff Azetylsalicylsäure angeführt. Als Abkürzung für Morphinsulfat läßt sich weiterhin nur MS in einigen Nachschlagewerken belegen (kleines Slang-Lexikon, abrufbar im Internet über www.map.uni-bonn.de, Giftzentrale/Slang-M.HTML Stichwort MS, sowie Lexikon medizinisch- wissenschaftliche Abkürzungen von Prof. Heister, 4. Aufl., Schattauer Verlag).

Inwieweit die von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weiter stärken konnten, kann für die Entscheidung dahingestellt bleiben. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bis zur Warenidentität reichender Warenähnlichkeit besteht jedenfalls Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nach dem jeweiligen Gesamteindruck, auf den bei der Prüfung Verwechslungsgefahr vorrangig abzustellen ist, sind die Zeichen zwar hinreichend verschieden. Die Gefahr von Verwechslungen ist jedoch hier deshalb zu besorgen, weil in der angegriffenen Marke der unstreitig als bloßer Firmenbestandteil bekannte Wortteil *ratiopharm* vom angesprochenen Publikum vielfach vernachlässigt wird. Dieser Firmenname ist nicht nur ohne weiteres als solcher erkennbar, sondern auch allgemein bekannt. Das aber ergibt in der Regel eine Verlagerung des prägenden Charakters auf den anderen Markenteil, weil erst dieser die erforderliche Detailkennzeichnung ergibt (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 417ff). Dem Bindestrich in der angegriffenen Marke kommt hier keine die Kollisionsgefahr beseitigende Wirkung zu. Soweit der Bundesgerichtshof im Einzelfall einem Bindestrich die Bedeutung beigemessen hat, er verbinde das Zeichen zu einem geschlossenen Ganzen (vgl BGH GRUR 2002, 342 ASTRA/ESTRA-PUREN) ist dieser Fall mit der vorliegenden Fallgestaltung schon deshalb nicht vergleichbar, weil durch die Kleinschreibung von *ratiopharm* und die Großschreibung der Buchstaben *MST* die Klammerwirkung des Bindestrichs erheblich abgeschwächt ist, weil ein Wechsel in der Schreibweise ein Zeichen selbst bei Zusammenschreibung in einzelne Bestandteile zerlegt (vgl zB BPatG GRUR 1996, 126 - BERGER/BERGERLAHR).

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf ihrer Ansicht nach entgegenstehende Entscheidungen des Bundespatentgerichts verweist, handelt es sich durchweg um Fälle, in denen dem kollisionsbegründenden Bestandteil nur eingeschränkte Kennzeichnungskraft zukommt. Auch ist nicht unerheblich, ob der für die Kollision in Betracht zu ziehende Bestandteil in das jüngere Zeichen identisch oder nur ähnlich übernommen wird. Gerade bei identischer Übernahme der rangälteren Bezeichnung in die jüngere Marke ist die bloße Hinzufügung eines Firmenbestandteils nicht ohne weiteres geeignet, um aus der Verwechslungsgefahr herauszuführen (vgl BGH GRUR 1997, 897 – IONOFIL bezüglich der dort nach den Feststellungen nicht allgemein bekannten Firmenbezeichnung *VOCO*).

Soweit die angegriffenen Waren keine Arzneimittel sind und deshalb kaum Morphinsulfat als wesentlichen Bestandteil aufweisen dürften, ist es weder für den Laien noch für den Fachmann in irgendeiner Weise naheliegend, auch nur zu vermuten, MST sei die Abkürzung von Morphinsulfat. Eine geringere Warenähnlichkeit dieser Waren wird daher durch eine entsprechende stärkere kennzeichnende Funktion des Markenteils MST in der angegriffenen Marke ausgeglichen.

In seiner Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Paetzold

Hartlieb

Ju