



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 76/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. Juli 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene IR-Marke 658 298

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2002 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 839 463 wird erneut zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke **COLOCALM** ist international registriert unter der Nummer 658 298 für "Produits pharmaceutiques". Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt worden. Die Marke wurde am 14. Oktober 1996 in MINT veröffentlicht.

Widerspruch erhoben hat ua am 31. Januar 1997 die Inhaberin der seit dem 23. November 1967 für "Arzneimittel zur Behandlung des Gastro-Intestinaltraktes" eingetragenen Marke 839 463 **COLONORM**. Deren Benutzung ist im Beschwerdeverfahren nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG bestritten worden. Der Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat im Erstbeschuß Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Der beschreibende Hinweis des gemeinsamen Wortanfangs "COLO-" (Darm) führe zur Verlagerung der Aufmerksamkeit auf die übrigen Markenbestandteile; auch bei Zugrundelegung von Warenidentität und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Markenabstand ausreichend; zudem sei auch durch die abweichenden Bedeutungsgehalte der Endungen "-CALM" und "-NORM" ein sicheres Auseinanderhalten der Marken gewährleistet. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle diesen Beschluß aufgehoben und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz wegen klanglicher Verwechslungsgefahr versagt.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie meint, dass schon die Benutzung nicht nachgewiesen sei; aber selbst bei Berücksichtigung der Waren nach der Registerlage bestehe wegen reduzierter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus den im Erstbeschuß genannten Gründen keine Verwechslungsgefahr.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2002 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 839 463 erneut zurückzuweisen.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Benutzung für glaubhaft gemacht und darüber hinaus Verwechslungsgefahr für gegeben, zumal der Bestandteil "COLO-" nicht immer in der Bedeutung von "Darm" verstanden werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist auch in der Sache begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB BGH GRUR 2004, 241, 242 – GeDIOS; BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II jew mwN).

Nach diesen Grundsätzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen und zwar selbst dann, wenn zugunsten der Widersprechenden bei den Waren ungeachtet der Frage der Glaubhaftmachung der Benutzung von der Registerlage ausgegangen wird. Die Marken können dann angesichts des weiten Oberbegriffs im Warenverzeichnis der IR-Marke zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden. Zu berücksichtigen ist weiter, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Erzeugnissen bzw Arzneimitteln eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist, auch in tatsächlicher Hinsicht der Fachverkehr nicht im Vordergrund steht, so dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist aber davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern

durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd/Loint's) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Kollisionsmindernd fällt ins Gewicht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eher geringer einzustufen und damit ihr Schutzzumfang vermindert ist. Dies beruht darauf, dass "Colo-" ein Wortteil mit der Bedeutung "Darm" ist (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Aufl. S 878) und "-norm" für "normal, der Norm entsprechend" steht (vgl. Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl. S 538, 539), im Sinn einer Bezeichnung für einen unter gesundheitlichen Gesichtspunkten angestrebten, normalen Zustand. In Verbindung mit den hier maßgeblichen Arzneimitteln zur Behandlung des Gastro-Intestinaltraktes ergibt sich ein deutlich beschreibender Anklang an "Normalisierung der Darmtätigkeit".

Bei Anlegung nicht mehr ganz strenger Maßstäbe ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand eingehalten.

In klanglicher Hinsicht stimmen die Marken zwar bei gleicher Silbenzahl, Vokalfolge sowie gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus in der Anfangssilbe "CO-LO-" überein. Von Bedeutung ist jedoch zunächst, dass diese Übereinstimmung bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit weniger ins Gewicht fällt, als dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Denn hierbei handelt es sich um einen beschreibenden und damit kaum individualisierend und kennzeichnend wirkenden Hinweis auf "Darm", wie oben bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft bereits ausgeführt. Wenngleich derartige beschreibende Zeichenelemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr

nach dem Gesamteindruck angemessen mitzubersichtigen sind, so bewirken sie doch eine Verlagerung der Aufmerksamkeit auf die übrigen Markenteile, hier also auf "**-CALM**" bzw. "**-NORM**".

Unter Berücksichtigung dieser Umstände wird der Unterschied zwischen den Konsonanten "**-C-L-**" bzw. "**-N-R-**" aufgrund der deutlich verschiedenen Klangeigenschaften sowie die Vokalabweichung ("A" gegenüber "O") auch unter noch zu berücksichtigenden ungünstigen Übermittlungsbedingungen hinreichend sicher wahrgenommen und führt zu einem nicht verwechselbaren akustischen Gesamteindruck der Marken.

Im schriftbildlichen Markenvergleich halten die Vergleichswörter in allen üblichen Wiedergabeformen ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht. Zudem steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelkennzeichen über ein erhöhtes Unterscheidungsvermögen verfügt, im Vordergrund. Unter diesen Voraussetzungen reichen auch bei einer schriftlichen Wiedergabe in jeder Form die figürlichen Abweichungen zwischen den Buchstaben "**-CAL-**" und "**-NOR-**" aus, um eine Unterscheidbarkeit der Marken zu gewährleisten.

Zur Unterscheidbarkeit der Marken trägt schließlich auch der Begriffsgehalt im Endbestandteil der Widerspruchsmarke bei. Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass der Bestandteil "**-NORM**" der Widerspruchsmarke auch beachtlichen Teilen der Endverbraucher als Hinweis auf "normal, der Norm entsprechend" (vgl. Duden aaO S 538, 539) geläufig ist. Zumindest Fachleute werden zudem in dem Bestandteil "**-CALM**" der angegriffenen IR-Marke regelmäßig den Hinweis auf "reizlindernd" (vgl. Compact Euro-Wörterbuch, Medizin/Pharmazie S 55; vgl. auch

Duden Fremdwörterbuch, Stichwort "kalmieren"= beruhigen, besänftigen) erkennen und auch aufgrund dessen die Marken auseinanderhalten können.

Der Hinweis der Widersprechenden auf die Entscheidung 30 W (pat) 140/95, in der Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "Coloclin" und "Coloben" bejaht worden ist, führt zu keiner anderen Entscheidung; abgesehen von Änderungen in der Rechtsprechung in den seitdem vergangenen acht Jahren können sprachliche Entwicklungen in Bezug auf die abweichenden Entscheidungszeitpunkte zu einem veränderten Verkehrsverständnis führen; wie oben ausgeführt, ist der Markenbestandteil "Colo-", auch in den Formen "Kolo-, Kol-, Koli-, Coli-, Kolon, Colon" (vgl Pschyrembel aaO) heute jedenfalls ein verwendeter Wortteil für "Darm"; zudem ist auch der Markenbestandteil "-norm" anders zu beurteilen, als die Endungen "-clin" oder "-ben".

Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Verwechslungsgefahr scheidet damit aus, mit der Folge, dass der Widerspruch aus der Marke 839 463 erneut zurückzuweisen ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlaß (71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu