



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 101/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 26 172

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2001 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 901 905 die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Diagnostika für pharmazeutische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere chemisch, biologisch und/oder gentechnisch hergestellte Erzeugnisse zur medizinisch-diagnostischen Analyse; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Panthexal

Ist am 24. August 1999 für

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Diagnostika für pharmazeutische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere chemisch, bio-

logisch und/oder gentechnisch hergestellte Erzeugnisse zur medizinisch-diagnostischen Analyse; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“

in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 2 901 905

PANTECTA

die seit dem 15. Februar 1995 für „Arzneimittel“ registriert ist, Widerspruch erhoben.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Nachdem die Widersprechende Unterlagen zur Benutzung der älteren Marke vorgelegt hat, aus denen sich die Verwendung der Widerspruchsmarke als Exportmarke für „Magen-Darm-Mittel“ ergibt, hat die Inhaberin der jüngeren Marke in der mündlichen Verhandlung die Benutzung für diese Waren anerkannt, die Nichtbenutzungseinrede im übrigen aber aufrecht erhalten. Eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst mit Beschluss der Erstprüferin vom 26. Oktober 2001 eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 21. Januar 2003 den angefochtenen Beschluss vom 26. Oktober 2001 aufgehoben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen bis sehr ähnlichen Waren sei eine klangliche Verwechslungsgefahr, insbesondere bei undeutlichen

Übertragungsverhältnissen wie am Telefon, anzunehmen. Die Vergleichsmarken stimmten in ihrer Vokalfolge und den Eingangssilben „Pant-„ überein. Die Mittellaute „x/ct“ würden in ähnlicher Weise artikuliert, nämlich „x“ wie „-ks-„ und „ct“ wie „-kt-„. Der Mittelkonsonant „h“ würde wie der endständige „l“- Laut in der angegriffenen Marke leicht überhört. Die Gemeinsamkeiten seien besonders deutlich einer Gegenüberstellung der beiden Marken in Lautsprechweise zu entnehmen. Die einzige Abweichung der beiden Wörter läge in der Silbenbetonung, wenn angenommen werde, dass die jüngere Marke auf „Pan...al“ und die Widerspruchsmarke auf „...tec...“ betont würde. Diese Betonung sei jedoch nicht zwingend und könne bei der Länge der Markenwörter leicht abweichen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Die Vergleichsmarken richteten sich sowohl an Fachkreise, die grundsätzlich eine größere Aufmerksamkeit im Umgang mit Arzneimittelmarken an den Tag legten und es gewohnt seien, auch auf geringe Abweichungen aufmerksam zu reagieren, als auch an das Laienpublikum, von dem im Umgang mit Arzneimitteln bzw. Arzneimittelmarken ebenfalls eine gesteigerte Aufmerksamkeit erwartet werden könne. Für die von der Erinnerungsprüferin vorgeschlagene lautsprachliche Darstellung bestünden keine Anhaltspunkte. Die angegriffene Marke würde vielmehr in die Silben „Pant-heyxal“ getrennt, die von den Fachkreisen erkannt werde. Auch dem Laienpublikum dränge sich eine solche Silbentrennung aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades des Firmennamens „HEXAL“ auf. Weder würde der Mittelkonsonant „h“ unter Zugrundelegung dieser Silbentrennung verschluckt werden, noch würden die Mittellaute „x“ bzw. „-ct-„ der Vergleichsmarken in ähnlicher Weise artikuliert. Die Widerspruchsmarke werde auf der mittleren Silbe betont, während die angegriffene Marke auf der ersten Silbe betont sei. Eine klangliche Verwechslungsgefahr sei daher auch unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen nicht zu befürchten. Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Vergleichsmarken ausreichend, da die jüngere Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke aufgrund der Oberlängen der Buchstaben „t“, „h“ und „l“ symmetrisch wirke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 27. Januar 2003 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 2 901 905 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Entgegen den Ausführungen der Inhaberin der angegriffenen Marke würde die jüngere Marke nicht in die Silben „Pant-he-xal“, sondern in die Silben „Pan-thex-al“ getrennt. Auch überzeugten ihre Ausführungen bezüglich der Verminderung der Verwechslungsgefahr aufgrund des in der Anmeldemarke enthaltenen Firmennamens HEXAL nicht. Es bestehe kein Anlass für die Annahme, dass der Wortteil „-hexal“ quasi vernachlässigt oder abgespalten werde. Insbesondere stelle „PANT-“, auch keine naheliegende Abkürzung für die Wirkstoffbezeichnung „Pantoprazol“ dar, zumal diese Lautfolge auch auf andere Wirkstoffbezeichnungen oder auf Indikationen deuten könne. Hinsichtlich der identischen Vokalfolge, der Übereinstimmung am Wortanfang, der Artikulation der Mittellaute sowie der phonetischen Schwäche der Mittel- und Endkonsonanten „h“ bzw. „l“ sei vollumfänglich der Argumentation der Erinnerungsprüferin zu folgen, so dass unter Berücksichtigung der Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bestehe.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nur teilweise Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zurückzuweisen, soweit sie sich gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 27. Januar 2003 insoweit richtet, als dort eine

markenrechtliche Übereinstimmung für die Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ angenommen worden ist. Auch der Senat hält die Marken in diesem Umfang für verwechselbar im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

a. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Magen-Darm-Mittel“ anerkannt hat, ist auf Seiten der älteren Marke entsprechend der sogenannten erweiterten Minimallösung von einer Benutzung für Präparate gemäß der Hauptgruppe 60 der roten Liste nach §§ 43 Abs 1 Satz 2, 26 Abs 1 MarkenG auszugehen (vgl hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 26, Rdnr. 202), wobei die Widersprechende unabhängig von der tatsächlichen Verwendung nicht auf einen bestimmten Wirkstoff oder eine bestimmte Darreichungsform festgelegt ist. Eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

Die Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ können mit den Magen-Darm-Mitteln der Widerspruchsmarke identisch oder zumindest hochgradig ähnlich sein. Wird weiter berücksichtigt, dass in den jeweiligen Warenverzeichnissen eine Rezeptpflicht nicht enthalten ist, sind die allgemeinen Verbraucherkreise uneingeschränkt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit einzubeziehen. Dabei legt der Senat das vom EuGH entwickelte Verbraucherleitbild zugrunde, das auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abstellt und der allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, mit größerer Aufmerksamkeit begegnet als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124 - Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231 - Philips/Remington; zur Aufmerksamkeit im Gesundheitsbereich BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL/INDOHEXAL; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 156 mwN).

Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen. Ob der beiden Marken gemeinsame Bestandteil „Pant-“, tatsächlich auf den Wirkstoff Pantoprazol hindeutet, worauf zumindest die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen hinweisen, kann offen bleiben. Abgesehen davon, dass es darüber hinaus weitere Wirkstoffbezeichnungen gibt, die über denselben Wortstamm „Pan-“, oder „Pant-“, verfügen wie zB Panthenol, Pangamsäure oder Pantothensäure (vgl Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 9. Aufl, de Gryter Verlag), würde sich dadurch die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit nicht ändern.

b. Im Hinblick darauf; dass sich identische oder sehr ähnliche Waren gegenüber stehen können, sind an den Abstand der Marken daher keine zu geringen Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke im Umfang der von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ nicht mehr gerecht wird.

Soweit Fachleute allein wie Ärzte, Apotheker und deren Hilfspersonal mit den Marken in Berührung kommen, können Verwechslungen zwar eher ausgeschlossen werden. Dies liegt zum einen an der besonderen Fachkenntnis im Hinblick auf die jeweiligen Produkte, zum anderen an der Kenntnis der jeweiligen Hersteller von Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten sowie deren Kennzeichnungen. Nicht zuletzt wegen der Bemühungen im Gesundheitssektor, die Kosten auch für Arzneimittel zu verringern, ist der Name der Inhaberin der angegriffenen Marke bekannt, die zu den führenden Herstellern sogenannte Generika gehört. Desgleichen werden auch die Teile der allgemeinen Verkehrskreise die Marken auseinander halten können, denen auf Grund der von der Inhaberin der jüngeren Marke betriebenen Werbung in den Medien der Name Hexal für kostengünstige Arzneimittel geläufig ist und die in der angegriffenen Marke diesen Namen daher wiedererkennen werden.

Der Senat sieht aber keine ausreichende Grundlage für die Feststellung, dass der Name der Inhaberin der angegriffenen Marke einen solch hohen Bekanntheitsgrad auch bei den allgemeinen Verkehrskreisen insgesamt erlangt hat, dass bei einer klanglichen Benennung der Firmennamen „Hexal“ in der angegriffenen Marke stets erfasst wird. Denn nur dann besteht die Möglichkeit, die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke anhand der unterschiedlichen Betonung und dem sich daraus ergebenden unterschiedlichen Sprechrhythmus und der abweichenden Silbentrennung in klanglicher Hinsicht sicher auseinander zu halten, weil das Erkennen des Firmenschlagwortes in der jüngeren Marke zu einer Betonung der Endung „-xal“ führt und das Wort in „Pant-hexal“ gegliedert würde. Die Betonung der jüngeren Marke liegt dann auf der ersten und der dritten Silbe, während die ältere Marke auf einen Vokal endet, der bei dem ebenfalls aus drei Silben bestehenden Markenwort zu einer Betonung der mittleren Silbe führt.

Von einer solchen Bekanntheit des Firmennamens der Inhaberin der jüngeren Marke kann bei einem erheblichen Teil der allgemeinen Verbraucher jedoch nicht ausgegangen werden. Zwar hat sie sich in der mündlichen Verhandlung auf eine Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts zur Frage der Bekanntheit des Firmennamens HEXAL berufen, nach der bei einer sogenannten gestützten Frage 91,6 % der Befragten den Firmennamen wiedererkannt haben. Demgegenüber haben lediglich 23,4 % der Befragten den Namen HEXAL genannt, wenn nur allgemein nach Arzneimittelunternehmen gefragt worden war. Ist nach dieser Umfrage einem entscheidungserheblichen Teil der Verbraucher der Name nicht in einem solchen Ausmaß bekannt und geläufig, dass er ihn grundsätzlich wieder erkennt, ist umso weniger zu erwarten, dass er ihn auch in Wortzusammensetzungen erkennen wird.

Vielmehr wird er die jüngere Marke dann eher als reines Phantasiewort ansehen, und dies insbesondere dann, wenn die Marke nur klanglich wahrgenommen wird. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke den Verkehr bereits an eine Markenserie gewöhnt hätte, bei der ihr Firmenname zusammen mit einer vorangestellten

Abkürzung einer Wirkstoffbezeichnung verwendet wird und die darauf schließen ließe, dass auch der Durchschnittsverbraucher den Namen HEXAL in entsprechend gebildeten Markenwörtern erkennen könnte, ist nicht vorgetragen worden.

Da für Phantasiewörter keine festen Betonungs- und Ausspracheregeln bestehen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Markenwörter gleich betont werden. Die dann mögliche Silbentrennung „Pan-thek-sal“ bzw. „Pan-tec-ta“ trägt zu einem klanglich gleichen Gesamteindruck bei, der hier von weiteren Übereinstimmungen wie Wortanfang, Silbenzahl oder gleiche bzw. ähnliche Silbenanlaute geprägt wird (vgl hierzu BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-FIBRAFLEX/NEURO-VIBOLEX), so dass für die Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“, für die die jüngere Marke ua auch Schutz beansprucht, Verwechslungen im Verkehr nicht mehr mit hinreichender Sicherheit auszuschließen sind.

2. Im übrigen hat die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke Erfolg, denn für die im Tenor genannten Waren besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke.

Bei der Beurteilung der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren bzw Dienstleistungen kennzeichnen (vgl EuGH GRUR 1998, 922 - Canon). Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung der einzelnen Beurteilungsfaktoren der Ähnlichkeit oder Identität der Waren bzw Dienstleistungen, der Ähnlichkeit oder Identität der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr. Um die Interessen der Widersprechenden nach einem ausreichenden Schutzzumfang angemessen zu berücksichtigen, sind für die Grenzziehung des Ähnlichkeitsbereichs daher die Kennzeichnungskraft der älteren Marken einzubeziehen und die Grenzen der Ähnlichkeit so weit zu ziehen, wie die Verwechslungsgefahr bei identischen Marken und bei höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke reicht. Dementsprechend erreicht der Ähnlichkeitsbereich dort

seine Grenze, wo trotz Markenidentität und höchster Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Abstand der Waren bzw Dienstleistungen gegen eine Verwechslungsgefahr spricht (vgl hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., Anhang 8, S., 435).

Zwar sind die „Magen-Darm-Mittel“ der Widerspruchsmarke grundsätzlich noch ähnlich mit den „Diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost; Diagnostika für pharmazeutische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere chemisch, biologisch und/oder gentechnisch hergestellte Erzeugnisse zur medizinisch-diagnostischen Analyse; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“ der jüngeren Marke. Allerdings ist für die genannten Waren ein zwar unterschiedlicher, in jedem Fall aber ausreichender Warenabstand festzustellen, der sich aus der jeweils deutlich unterschiedlichen Indikation oder Zweckbestimmung ergibt.

Sind danach an den erforderlichen markenrechtlichen Abstand insoweit keine strengen Anforderungen mehr zu stellen, reicht der Abstand, den die jüngere zur älteren Marke einhält, um Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu verhindern. Maßgeblich hierfür sind neben der unterschiedlichen Betonung die abweichenden Silbenanlaute der jeweils dritten Silben. Auch wenn der für sich gesehen klangstarke Laut „x“ der angegriffenen Marke in dem Mittelkonsonant „k“ der Widerspruchsmarke teilweise wieder zu finden ist, besteht bei der Aussprache dennoch ein Unterschied in der Lautbildung, weil die klangliche Verbindung von „ks“ des Lautes „x“ enger ist als bei den abgesetzt und zudem durch die Silbenfolge getrennt gesprochenen lauten „kt“ der älteren Marke. Wird weiter die im allgemeinen höhere Aufmerksamkeit des Verkehrs gegenüber pharmazeutischen Produkten berücksichtigt, reichen die Unterschiede im vorliegenden Fall insgesamt noch aus, um für den im Tenor aufgeführten Teil der Waren eine entscheidungserhebliche Verwechslungsgefahr auch in schriftbildlicher Hinsicht zu verneinen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na