



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 91/04

Verkündet am
27. Juli 2006

...

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 56 901

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

Lamihexal

ist am 15. September 1999 angemeldet und am 22. Dezember 1999 in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung ist am 20. Januar 2000 veröffentlicht worden. Nach einer Beschränkung des Warenverzeichnisses beansprucht die Markeninhaberin Schutz für

„Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Antibiotika/Antiinfektiva“.

Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der älteren Marke 1 109 039

Lamictal

die für

„Pharmazeutische und medizinische Präparate und Substanzen,
Impfstoffe und Seren“

geschützt ist, Widerspruch erhoben.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von „Antiepileptika“ bestritten. Eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle hat mit Beschluss vom 20. Mai 2003 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes eine markenrechtliche Übereinstimmung verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Trotz einer wegen Gemeinsamkeiten in der Art, der stofflichen Beschaffenheit und der firmenmäßigen Herkunft im engeren Bereich liegenden Warenähnlichkeit und einer angenommenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hielten die Marken einen ausreichend großen Abstand zueinander ein. Dabei falle kollisionsmindernd ins Gewicht, dass sich die Vergleichswaren wegen der zu vermutenden Rezeptpflicht überwiegend an medizinische Fachkreise richteten, welche eine gesteigerte Aufmerksamkeit walten ließen. Beim klanglichen Vergleich hätten „Lamihexal“ und „Lamictal“ zwar den regelmäßig stärker beachteten Anfangsbestandteil „Lami-“ und die Wortenden „-al“ gemein. Gleichwohl bewirkten die vokalischen und konsonantischen Unterschiede in der Wortmitte, insbesondere die zusätzliche Zwischensilbe der angegriffenen Marke, einen noch ausreichend verschiedenen Gesamteindruck. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Zeichenteil „Lami-“ um ein im pharmazeutischen Bereich beliebtes Markenbildungselement handele, welches wegen der Anlehnung an die INN-Bezeichnungen „Lamotrigin“ bzw. „Lamivudin“ geeignet sei, einen beschreibenden Anklang auf die Art und die naheliegenden Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund würden den Verkehrskreisen (vorrangig Fachpublikum) die Unterschiede in der Wortmitte „-hex-“ / „-ct-“ nicht verborgen bleiben. Die abweichenden Silbenzahlen

fürten im Kontext mit der Vokalfolge und dem Konsonantengefüge zu hinreichend deutlichem Kontrast im phonetischen Eindruck, weshalb eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht zu befürchten sei. Auch im schriftbildlichen Vergleich hebe sich das jüngere Zeichen durch die Kontur der Buchstaben „hex“ ausreichend deutlich von der Widerspruchsmarke mit den entsprechenden Buchstaben „CT“ ab. Für eine begriffliche oder eine assoziative Verwechslungsgefahr gebe es keine Anhaltspunkte.

Mit Beschluss der Markenstelle vom 1. April 2004 hat die Erinnerungsprüferin die Erinnerung zurückgewiesen. Es bestehe zwar eine starke Warenähnlichkeit bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Selbst wenn berücksichtigt werde, dass es sich bei den Adressaten der angegriffenen Marke auch um breite Verkehrskreise handeln könne, sei davon auszugehen, dass diese Verkehrskreise bei Waren, die Einfluss auf die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden hätten, eine angemessene Sorgfalt walten ließen und diese gezielt oder nach Beratung erwerben würden, nicht jedoch spontan. Der unter diesen Bedingungen einzuhaltende Abstand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke werde im vorliegenden Fall – selbst ausgehend von einer Identität der Waren und Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt – sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht eingehalten. Insoweit sei auf die unterschiedliche Silbenzahl, den anderen Sprech- und Betonungsrythmus sowie die unterschiedliche Vokalfolge und Abweichungen in den Konsonanten zu verweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle dem Widerspruch aus der Marke 1 109 039 stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke 399 56 901 anzuordnen.

Hilfsweise regt sie in der mündlichen Verhandlung an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die sich gegenüberstehenden Waren seien sehr ähnlich, was zu erhöhten Anforderungen an den Markenabstand führen müsse. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken sei selbst dann nicht zu vermeiden, wenn die Marken sich nur auf rezeptpflichtigen Produkten begegneten. Auch medizinisches Fachpersonal und Apotheker rechneten nicht unbedingt damit, dass ähnliche Produkte von verschiedenen Herstellern unter nur geringfügig unterschiedlicher Bezeichnung angeboten würden (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal). Die Vokalfolge beider Markenwörter sei bis auf einen Buchstaben identisch. Der Gesamteindruck der Marken werde durch die ersten beiden Silben „Lami“ und die Wortenden „al“ geprägt, was zu einer hohen phonetischen Ähnlichkeit führe. Diese entstehe insbesondere durch den für besondere Aufmerksamkeit sorgenden, hohen Vokal „i“ (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal). Ferner beachte der Verkehr Wortanfänge regelmäßig stärker als die nachfolgenden Wortelemente, was in besonderem Maße dann gelte, wenn die Wortanfänge klanglich durch einen hellen Vokal gegenüber dunkler klingenden Nachsilben hervorgehoben und besser erkennbar seien (vgl. BGH GRUR 1992, 110 - dipa/dib).

Die Abweichung in der Anzahl der Silben falle aufgrund der Aussprache der Wörter nicht ins Gewicht, da der Betonungsschwerpunkt auf dem identischen Wortende liege.

Die Konsonanten in der Wortmitte der Marken erzeugten keinen ausreichenden Abstand zwischen den Marken. Diese Konsonanten erhöhten die Gefahr von Verwechslungen sogar noch, denn der Buchstabe „x“, welcher wie „ks“ gesprochen werde, und „c“, welcher wie „k“ gesprochen werde, wiesen eine hohe phonetische Ähnlichkeit auf. Dies trage in Verbindung mit den identischen Wortanfängen und Endsilben entscheidend zu einem Gesamteindruck bei, welcher eine starke Nähe zwischen den Marken vermittele. Dies gelte auch in schriftbildlicher Hinsicht, und daher unterlägen die Marken einer Verwechslungsgefahr. In der mündlichen Verhandlung wurde insbesondere noch darauf hingewiesen, dass der Wirkstoff Lami-

vudin von der Widersprechenden entwickelt worden sei und die Abnehmer daher einem Irrtum über die betriebliche Herkunft von Präparaten mit dem Wortanfang „Lami-“ unterliegen könnten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

In der mündlichen Verhandlung wies sie darauf hin, dass zwischen den Marken infolge der Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke keine Identität, sondern wegen der Indikationsverschiedenheit allenfalls eine Ähnlichkeit bestehe. Zudem unterschieden sich die Marken deutlich in ihrem klanglichen Gesamteindruck, da die jüngere Marke eine Silbe mehr enthalte als die ältere Marke. Auch falle auf, dass die Widerspruchsmarke anders getrennt werde. Dort erfolge die Trennung in die Silben „La-mic-tal“ mit den klangstarken Konsonanten „c“-„k“ und „t“, während bei der jüngeren Marke der Wortanfang „La-mi“ laute, der auf den INN „Lamivudin“ hindeute und dem der Firmenname der Markeninhaberin hinzugefügt sei. Insoweit komme auch eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

II.

Die zulässige Beschwerde ist ohne Erfolg, denn auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung der Umstände des Einzelfalls und vor allem nach der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Ähnlichkeit der Marken sowie nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke vorzunehmen, wobei der Gesamteindruck

der Marken eine maßgebliche Rolle spielt (zur st. Rspr. vgl. BGH MarkenR 2002, 332 - DKV / OKV).

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke für andere Waren als „Antiepileptika“ nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässigerweise bestritten und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung nicht geltend gemacht hat, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von dieser Ware und in entsprechender Anwendung der erweiterten Minimallösung (vgl. hierzu BPatG GRUR 1980, 54 - Mastu / MAST REDIPAC; BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 140, 141 m. w. H. zur Rspr.) eine Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Produkt der Hauptgruppe 15 - Antiepileptika - der Roten Liste ohne Beschränkungen auf eine eventuell bestehende Rezeptpflicht oder eine spezielle Abgabeform zu unterstellen. Der Senat sieht in diesem Zusammenhang keinen Anlass, im Rahmen der Integrationsfrage die erweiterte Minimallösung nur auf die Fälle anzuwenden, in denen auf die Nichtbenutzungseinrede hin die Widersprechende Unterlagen zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt hat. Denn es kann keinen Unterschied machen, ob eine solche Benutzung mit Hilfe von Belegen glaubhaft gemacht worden ist oder ob die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung für ein spezielles Präparat quasi von vorneherein anerkannt hat (vgl. auch BPatGE 41, 267 - Taxanil / Taxilan). Insoweit besteht zu den Antibiotika/Antiinfektiva, für die die jüngere Marke Schutz beansprucht, trotz der grundsätzlichen Ähnlichkeit von Arzneimitteln untereinander ein offensichtlicher Indikationsunterschied.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen, nachdem Anhaltspunkte, die in eine andere Richtung weisen, weder vortragen noch ersichtlich sind. Selbst wenn berücksichtigt wird, dass die ersten beiden Silben „Lami“ der Widerspruchsmarke aufgrund der Ähnlichkeit mit den Wirkstoff-Bezeichnungen „Lamotrigin“ bzw. „Lamivudin“ einen beschreibenden Anklang aufweisen, ist die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit dennoch

uneingeschränkt geeignet, zur Unterscheidung der Waren der Inhaberin der Widerspruchsmarke von den Waren anderer Unternehmen zu dienen.

Da nach dem Wortlaut der Warenverzeichnisse die jeweiligen Präparate nicht rezeptpflichtig sind, kann nicht nur von der Aufmerksamkeit ärztlich geschulter Fachkreise ausgegangen werden. Es müssen auch weniger kompetente Endabnehmer in die Beurteilung mit einbezogen werden. Gleichwohl kann keine besondere Flüchtigkeit beim Erwerb solcher Produkte unterstellt werden. Vielmehr pflegen auch die Endabnehmer, bei denen auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist, allem, was mit Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen. (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9 Rdnr. 122 m. w. H. zur Rspr.). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Antiepileptika ausweislich der Roten Liste generell nur gegen ärztliche Verordnung abgegeben werden, was für Antibiotika/Antiinfektiva mit wenigen Ausnahmen ebenfalls gilt. Dies führt de facto dazu, die Gefahr von Verwechslungen weiter zu reduzieren, da Laien mit den Marken weitgehend nur unter Einschaltung des Fachverkehrs in Berührung kommen.

Insgesamt sind danach an den markenrechtlichen Abstand keine strengen Maßstäbe zu stellen. Nach dem maßgeblichen Gesamteindruck hält die angegriffene Marke einen ausreichend großen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass nach Ansicht des Senats keine Verwechslungsgefahr besteht.

Beim klanglichen Vergleich der Markenwörter ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke aus drei Silben, die jüngere Marke hingegen aus vier Silben besteht. Dadurch ergeben sich im klanglichen Gesamteindruck Unterschiede in Wortlänge und Sprechrhythmus, die von den Verkehrskreisen unmittelbar wahrgenommen werden können. Insoweit unterscheidet sich der vorliegenden Fall von der BGH-Entscheidung „Indorectal / Indohexal“ (GRUR 1995, 50), weil dort neben der gleichen Wortlänge und Silbenzahl auch die - formal - abweichenden Buchstaben Übereinstimmungen in klanglicher Hinsicht aufwiesen. Im vorliegen-

den Fall stehen sich jedoch ein aus drei Silben bestehendes Wort und ein viersilbiges Wort gegenüber. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke in der Wortmitte die auf einen harten Konsonanten „c“ endende Silbe „-MIC-“ aufweist, wohingegen die jüngere Marke in der Wortmitte zwei jeweils mit Vokalen endende Silben „-MI-“ und „-HE-“ aufweist. Dies führt zu klanglichen Differenzen in der Wortmitte. Die Endsilben der sich gegenüberstehenden Marken enden zwar beide auf „al“, jedoch lassen sie sich dadurch gut unterscheiden, dass die Endsilbe der Widerspruchsmarke mit dem Sprenglaut „T“, die Endsilbe der jüngeren Marke dagegen mit dem Zischlaut „X“ beginnt. Daher sind auch die Endsilben „-TAL“ und „-XAL“, gesprochen „KSAL“, klanglich klar unterscheidbar.

In schriftbildlicher Hinsicht sind die Wortanfänge „Lami-“ und die Wortenden „-al“ der sich gegenüberstehenden Marken zwar identisch. In der Wortmitte bestehen jedoch Unterschiede, denn dort stehen sich die Bestandteile „-ct-“ und „-hex-“ gegenüber. Somit enthält die Widerspruchsmarke einen Buchstaben weniger, was sie im schriftbildlichen Vergleich kompakter wirken lässt als die längere jüngere Marke. Die jüngere Marke weist ferner aufgrund des markanten und eher selten vorkommenden Buchstabens „x“ einen erhöhten Wiedererkennungswert auf und ist dadurch schriftbildlich leichter von Marken ohne den Buchstaben „x“ zu unterscheiden.

Unterschiede ergeben sich zusätzlich auch durch die Anordnung der Oberlängen. Die jüngere Marke enthält mit den Buchstaben „L“, „h“ und „l“ Oberlängen am ersten, mittleren und letzten Buchstaben und ist symmetrisch aufgebaut, wodurch sich ein harmonischer schriftbildlicher Gesamteindruck ergibt. Dagegen weist die Widerspruchsmarke eine Oberlänge am ersten Buchstaben und zwei Oberlängen am Wortende auf. Die Wortmitte der Widerspruchsmarke ist frei von Oberlängen.

Inwieweit der Firmenname „Hexal“ den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist und innerhalb der Marke „Lamihexal“ erkannt wird, kann dahingestellt bleiben, da die vorstehend genannten vorhandenen Unterschiede bereits ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr für das Publikum auszuschließen. Soweit dem Durchschnittsverbraucher der Firmenname der Inhaberin der angegriffenen Marke dagegen vertraut ist, wird hierdurch die Gefahr von Verwechslungen zusätzlich vermindert, zumal die Widerspruchsmarke insoweit keine Entsprechung aufweist.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da keine der beiden Marken durch einen unmittelbar erkennbaren Sinngehalt geprägt ist.

Auch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehen keine Anhaltspunkte. Sie käme allenfalls in Betracht, wenn der Wortanfang „Lami-“ – wie von der Widersprechenden behauptet - Bestandteil einer Serienmarke wäre. Der Wortbestandteil „Lami“ wird jedoch nicht nur von der Widersprechenden allein, die zudem selbst keine entsprechende Markenserie besitzt, sondern zumindest von einer weiteren Arzneimittelherstellerin verwendet (vgl. ausweislich der Roten Liste 2006 „Lamisil“ für die A... AG). Des weiteren sind die Bezeichnungen „Lamistad“ für die B... AG, „Lamioflur“ für die C... GmbH und „Lamithyron“ für die D... GmbH in das Markenregister eingetragen. Der Wortanfang „Lami“ ist daher eher als eine Anlehnung an den eingangs genannten Wirkstoff-Namen „Lamivudin“ anzusehen und nicht als Bestandteil einer Serienmarke der Widersprechenden. Gegen eine solche Argumentation spricht auch, dass der Wortanfang „Lami“ aufgrund der Silbenaufgliederung nicht als „LA-MI“ zur Kenntnis genommen wird, sondern „LA-MIC“ lautet. Es ist daher nicht zu erwarten, dass aus den zwei Silben „LA-MIC“ die ersten vier Buchstaben als Bestandteil einer Serienmarke „herausgetrennt“ werden. Dass die Widersprechende den Wirkstoff „Lamivudin“ entwickelt hat und nun befürchtet, der Verkehr rechne deshalb die angegriffene Marke dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zu, betrifft einen Umstand, dem mit den Bestimmungen des Marken-

rechts nicht begegnet werden kann. Gegen eine darauf beruhende fehlerhafte Markenzuordnung, der wohl ohnehin nur der Fachverkehr unterliegen könnte, spricht auch, dass gerade diesem auffallen würde, dass in dem mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparat eben nicht der Wirkstoff „Lamivudin“, sondern der Wirkstoff „Lamotrigin“ enthalten ist, der nicht mit der Widersprechenden in Verbindung gebracht wird.

Ein Anlass für die von der Widersprechende angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist für den Senat nicht erkennbar. Weder ist im vorliegenden Fall über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des BGH, § 83 Abs. 2 MarkenG. Vielmehr handelt es sich vorliegend um die Entscheidung eines Einzelfalls.

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

gez.

Unterschriften