



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 81/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 15 979

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Roximycin

ist am 8. Juni 1999 für die Waren und Dienstleistungen

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, nämlich Arzneimittel mit dem Wirkstoff Roxithromycin“

unter der Nummer 399 15 979 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der älteren, seit dem 15. Mai 1952 für die Waren

„Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non, désinfectants, produits vétérinaires“

registrierten IR-Marke 161 661

ROVAMYCINE

hat dagegen Widerspruch erhoben, deren Benutzung die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 27. Januar 2000 bestritten hat, ausgenommen ein „rezeptpflichtiges Antibiotikum mit dem Wirkstoff Spiramycin“. Eine weitergehende Benutzung wird seitens der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. April 2006 die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Beide Marken könnten sich auf identischen oder zumindest sehr ähnlichen Waren begegnen. Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen seien dabei auch allgemeine Verbraucherkreise zu berücksichtigen. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei daher insgesamt ein deutlicher Abstand zwischen beiden Marken zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlich, den die angegriffene Marke aber einhalte.

Sie unterscheide sich von der Widerspruchsmarke nicht nur in Silbenzahl, Vokalfolge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus, sondern weise auch Abweichungen am in aller Regel stärker beachteten Wortbeginn auf. Denn während die angegriffene Marke mit dem Buchstaben „x“, der wie „k“ ausgesprochen werde, über einen der markantesten Konsonanten des Alphabets überhaupt verfüge, stehe dem bei der Widerspruchsmarke der klangschwache Reibelaut „V“ gegenüber. Auch der zusätzliche Vokal „E“ am Ende der Widerspruchsmarke werde nicht vernachlässigt, da für eine Aussprache nach französischen Sprachregeln im Inland kein Anlass bestehe, da Französischkenntnisse nicht so weit verbreitet seien wie engli-

sche Sprachkenntnisse. Die sich daraus ergebenden Unterschiede im Klangbild beider Marken seien zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ausreichend, zumal der Verkehr bei pharmazeutischen Produkten schon aus Gründen der Sicherheit besonders sorgfältig sei.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei schon aufgrund der typischen Umrisscharakteristik von „-xi-“ gegenüber „-VA-E“ nicht zu erwarten. Dabei sei zu beachten, dass die Wahrnehmung des Schriftbildes meist noch sorgfältiger möglich sei, als bei der eher flüchtigen mündlichen Wiedergabe. Ferner spiele die verwechslungsträchtigere handschriftliche Wiedergabe heutzutage kaum noch eine Rolle, da Bestellungen, Verschreibungen usw. zumeist mittels Computer erfolgten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2006 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Beide Marken würden für nahezu identische Waren benutzt. Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht im Register seien zudem allgemeine Verbraucherkreise zu berücksichtigen, die Arzneimittel gegenüber zwar aufmerksamer seien, was jedoch Fehler bei der Wahrnehmung aus der Erinnerung heraus nicht ausschließe.

In klanglicher Hinsicht seien die beiden Zeichen in hohem Maße ähnlich, da sie den gleichen Wortaufbau, die gleiche Silbenzahl und den gleichen Sprechrhythmus hätten. Das Endungs-„E“ bei der Widerspruchsmarke werde hingegen vernachlässigt, weil dem Verbraucher aus vielen Wortzusammensetzungen bekannt sei, dass ein „E“ am Wortende häufig stumm sei und nicht mit ausgesprochen werde wie z. B. in dem englisch/französischen Wort „medecine“, das der deutsche Verbraucher ohne „e“ wie „Medizin“ ausspreche. Beide Worte verfügten zudem mit

„RO“ über einen identischen Wortanfang sowie mit „MY-CIN“ über ein klanggleiches Wortende. Der Unterschied in der zweiten Silbe zwischen „I“ und „VA“ geht demgegenüber im Gesamteindruck der beiden Worte unter.

Die Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende beider Marken führten auch zu einer hohen schriftbildlichen Ähnlichkeit. Sieben der neun Buchstaben der angegriffenen Marke seien identisch in der Widerspruchsmarke enthalten. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke aus 10 Buchstaben, die angegriffene Marke aus 9 Buchstaben besteht, wirke dem nicht hinreichend entgegen.

Zudem habe die Markenstelle eine durch die auf Antibiotika hinweisende Endung „MYCIN“ begründete begriffliche Ähnlichkeit völlig außer Acht gelassen. Der sprechende Charakter der Endsilbe „MYCIN“ stehe dem nicht entgegen, da auch an beschreibende Angaben angelehnte Wortbestandteile in die Beurteilung der Ähnlichkeit einzubeziehen seien.

Angesichts der Ähnlichkeit beider Marken in Klang, Bild und Bedeutung könne dann aber in Anbetracht der Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zu beachten sei zunächst, dass das Widerspruchszeichen ausweislich der Roten Liste für ein rezeptpflichtiges Antibiotikum mit dem Wirkstoff Spiramycin vertrieben und somit lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen sei, benutzt werde. Im Kollisionsfall gelte sie damit aber lediglich für diese Waren als eingetragen. Sämtliche in der Roten Liste aufgeführten Zubereitungen des Wirkstoffes Roxithromycin unterlägen ferner der Rezeptpflicht, so dass es daher in erster Linie

auf die Auffassung der verordnenden Ärzte und deren übliche Sorgfalt beim Umgang mit solchen Präparaten ankomme.

Die Übereinstimmung in dem Bestandteil „mycin“ könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, da es sich um einen beschreibenden und damit schutzunfähigen Bestandteil handle. Zur Unterscheidung trage ferner bei, dass dem angegriffenen Zeichen „Roximycin“ von den maßgeblichen Fachkreisen ein Hinweis auf den Wirkstoff Roxithromycin entnommen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen. Den zunächst hilfsweise gestellten Terminantrag hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 26. März 2008 zurückgenommen. Der Senat hat daraufhin den Termin zur mündlichen Verhandlung am 27. März 2008 aufgehoben und eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren angekündigt.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung zunächst von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit aus.

2. Zugunsten der Widersprechenden kann weiterhin ohne nähere Prüfung der Benutzungslage unterstellt werden, dass beide Marken sich auf identischen Waren begegnen können. Dies dürfte im Übrigen aber auch der tatsächlichen Benutzungslage entsprechen. Die Widerspruchsmarke wird für ein „rezeptpflichtiges An-

tibiotikum mit dem Wirkstoff Spiramycin“ benutzt. Im Rahmen der Integrationsfrage ist zugunsten der Widersprechenden aufgrund der „erweiterten Minimallösung“ von Antibiotika/Antiinfektiva der Hauptgruppe 10 der Roten Liste allgemein und mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen (vgl. BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten). Die angegriffene Marke beansprucht Schutz für „Arzneimittel mit dem Wirkstoff Roxythromycin“ und damit ebenfalls für Antibiotika der Hauptgruppe 10 (vgl. ROTE LISTE 2008, S. 116). Ob – wie die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht -, durch die Entscheidung des BGH GRUR 2066, 937 „Ichthyol II“ eine Einschränkung der Grundsätze der „erweiterten Minimallösung“ dahingehend erfolgt ist, dass die Marke nur noch für die Waren als eingetragen gilt, für die sie konkret benutzt wird, erscheint nach Auffassung des Senats sehr zweifelhaft (vgl. dazu Engels, GRUR 2007, 363, 367), bedarf aber vorliegend im Hinblick auf die zugunsten der Widersprechenden unterstellte Warenidentität keiner abschließenden Erörterung und Entscheidung.

3. Dies gilt auch für die Frage, ob trotz der fehlenden Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen beider Marken verstärkt auf den im Umgang mit Arzneimittel sorgfältigeren Fachverkehr abzustellen ist, weil es sich bei den in Hauptgruppe 10 der Roten Liste aufgeführten Antibiotika ganz überwiegend um rezeptpflichtige und ansonsten apothekenpflichtige Präparate handelt und die Widerspruchsmarke tatsächlich auch für ein rezeptpflichtiges Präparat benutzt wird.

Denn auch wenn man insoweit ohne weitere Sachprüfung zugunsten der Widersprechenden neben dem Fachverkehr auch die allgemeinen Verkehrskreise berücksichtigt und daher für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch der Markenvergleich in klanglicher Hinsicht entscheidungsrelevant bleibt, scheidet vorliegend eine Verwechslungsgefahr trotz der insgesamt strengen Anforderungen an den Markenabstand aus.

4. Die beiden Markenwörter unterscheiden sich in klanglicher Hinsicht ihrem jeweiligen Gesamteindruck nach noch hinreichend. Sie stimmen zwar in der Anfangssilbe „RO“ sowie der Lautfolge „mycin“ überein. Jedoch weisen beide Markenwörter markante Unterschiede in den konsonantischen Anlauten „x“ bzw. „V“ der jeweils zweiten Silbe sowie den nachfolgenden Vokalen „i“ und „A“ auf, die selbst bei ungünstigeren Übermittlungsbedingungen nicht unbemerkt bleiben. So hebt sich die zweite Silbe „xi“ der angegriffenen Marke mit dem klangstarken, wie „ks“ ausgesprochenen Konsonant „x“ und dem nachfolgenden, kurz und hell anklingenden Vokal „i“ deutlich und unüberhörbar von der zweiten Silbe „VA“ der Widerspruchsmarke ab, welche mit dem Lippenlaut „V“ und dem gedehnt gesprochenen Vokal „A“ einen eher weichen Klangcharakter aufweist. Der klangstarke Konsonant „X“ wirkt sich bei der angegriffenen Marke auf das Klangbild der Anfangssilbe „Ro“ auch insoweit aus, als bei einer regelmäßig zu erwartenden harten Aussprache wie „Rok-si“ der Vokal „o“ kurz und offen, in der Anfangssilbe der Widerspruchsmarke aufgrund der nachfolgenden Silbe „VA“ hingegen eher geschlossen und gedehnt gesprochen wird. Dies führt auch zu einer deutlicheren klanglichen Zäsur zwischen den Anfangssilben der angegriffenen Marke als dies bei der Widerspruchsmarke der Fall ist. Zudem besteht nach Auffassung des Senats für inländische Verkehrskreise auch kein Anlass, den Endlaut „E“ der Widerspruchsmarke bei mündlicher Wiedergabe französischer Sprachregeln folgend völlig zu vernachlässigen, da sich im Arzneimittelbereich ein französischer Sprachgebrauch nicht feststellen lässt. Beide Marken weisen dann aber selbst bei einer verschliffenen Aussprache des Endkonsonanten „E“ wahrnehmbare Abweichungen in der Silbenzahl auf.

Diese Unterschiede treten im Gesamtklangbild beider Marken um so deutlicher hervor, als es sich bei der gemeinsamen Lautfolge „mycin(e)“ um ein in Arzneimittelkennzeichnungen vielfach verwendetes, kennzeichnungsschwaches Wortbildungselement mit der Bedeutung „von Pilzen u. ä. Mikroorganismen stammendes Antibiotikum“ handelt (vgl. DUDEN, Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 454). Wenngleich solche warenbeschreibenden Wortbestandteile bei der

Prüfung des maßgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben dürfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 214), kann ihnen aufgrund ihrer Kennzeichnungsschwäche nur eine geringe Bedeutung für den Gesamteindruck der Markenwörter zukommen. Der Verkehr wird in solchen Fällen die übrigen Wortbestandteile stärker beachten und diese als für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen. Dies gilt hier um so mehr, als sich nicht nur Fachkreise wegen der ihnen geläufigen Bedeutung von „mycin“ insbesondere an den Anfangsbestandteilen der Markenwörter orientieren werden, sondern auch nicht fachkundige Verbraucher. Denn auch medizinischen Laien wird der zur Kennzeichnung von Antibiotika sehr häufig in Drittmarken verwendete Bestandteil „-mycin“ oftmals als ein bei entsprechenden Präparaten unterschiedlicher Unternehmen verwendeter Markenbestandteil oder Teil einer Wirkstoffbezeichnung bekannt sein, auch wenn sich die genaue (beschreibende) Bedeutung regelmäßig nur dem Fachmann erschließt.

Angesichts dieser Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „mycin(e)“ reichen dann aber die selbst bei etwas undeutlicherer Aussprache der Wörter deutlichen vernehmbaren Unterschiede zwischen den Wortbestandteilen „Roxi“ bzw. „ROVA“ noch aus, um auch bei Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufig undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) eine klangliche Verwechslungsgefahr im markenrechtlich relevanten Umfang noch auszuschließen, zumal auch bei den hier mangels festgeschriebener Rezeptpflicht zu berücksichtigenden allgemeinen Verbraucherkreisen grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen

anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL/INDOHEXAL).

5. Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich beide Marken in allen verkehrsüblichen Wiedergabeformen trotz ihrer Übereinstimmung in insgesamt sieben Buchstaben durch die unterschiedliche Umrisscharakteristik der jeweils zweiten Wortsilben „xi“ bzw. „VA“ - wobei insbesondere die Vokale „i“ und „A“ markant voneinander abweichen - sowie den zusätzlichen und damit eine unterschiedliche Länge der beiden Markenwörter begründenden Vokal „E“ am Wortende der Widerspruchsmarke noch so deutlich, dass unter Beachtung der auch insoweit bedeutsamen Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils „mycin“ nicht mit schriftbildlichen Verwechslungen in einem markenrechtlich relevantem Umfang zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die handschriftliche Markenwiedergabe mit einer im Vergleich zur Maschinenschrift unter Umständen etwas undeutlicheren Markendarstellung bei pharmazeutischen Kennzeichnungen eine immer geringere Rolle spielt. Einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr wirkt zudem entgegen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 143).

6. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die sich gegenüber stehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Der Verkehr wird die angegriffene Marke nicht als Serienzeichen der Widersprechenden ansehen, da die zudem nur klanglich identischen Bestandteile „mycin(e)“ als auf die Inhaltsstoffe von Antibiotika hinweisende und damit beschreibende Bestandteile nicht geeignet sind, als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken.

Die Zeichen sind daher in keiner Richtung verwechselbar, so dass die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben konnte.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Ko