



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 47/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Juli 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 09 467

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juli 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach sowie des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2006 und 9. Juni 2008 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke GM 2 955 003 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 20. Februar 2003 zur Eintragung angemeldete Wortmarke

LIPIDUM

ist am 1. September 2003 für

"Verschreibungspflichtige pharmazeutische Präparate; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, wissenschaftliche Forschung zu medizinischen Zwecken; medizinische Dienstleistungen"

in das Markenregister unter der Nummer 303 09 467 eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der am 25. November 2002 angemeldeten und am 28. Oktober 2004 für die Waren

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygieneartikel für medizinische Zwecke; zur medizinischen Verwendung aufbereitete diätetische Substanzen; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke GM 2 955 003

LIPITOR

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 16. Mai 2006 und 9. Juni 2008, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bejaht und die angegriffene Marke 303 09 467 gelöscht.

Ausgehend von der Registerlage bestehe zwischen den Waren und Dienstleistungen teilweise Identität und ansonsten eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit, so dass unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, denen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht genüge.

Beide Vergleichsmarken stimmten in Silbenzahl, Silbengliederung sowie Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Die in beiden Marken enthaltenen kennzeichnungsschwachen Bestandteile "LIPI-" dürften nicht unberücksichtigt bleiben, da sie am stärker beachteten Wortanfang stünden, jeweils in eine Gesamtbezeichnung eingebunden seien und außerdem die weiteren Bestandteile "-DUM" und "-TOR" eher Endungscharakter hätten, weshalb auf ihnen auch nicht das kennzeichnende Schwergewicht der Markennörter liege. Zudem könnten auch kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zum Gesamteindruck beitragen. Zudem verfügten die Schlusssilben über erhebliche klangliche Gemeinsamkeiten. So handele es sich bei den beiden Vokalen "U" und "O" um dunkel klingende Laute. Auch die Konsonanten "D" und "T" seien als Verschluss- und Zahnlaute phonetisch sehr ähnlich. Die beiden Schlusslaute "M" und "R" seien zudem klangschwach. Diese weitgehenden Gemeinsamkeiten bewirkten im Zusammenhang mit den identischen Anfangsbestandteilen trotz der sich grundsätzlich kollisionsmindernd auswirkenden einseitigen Rezeptpflicht auf Seiten der angegriffenen Marke einen verwechselbar ähnlichen (klanglichen) Gesamteindruck beider Marken, zumal sich beiden Marken auch kein zur Unterscheidung beitragender Begriffsinhalt entnehmen lasse. Da mündliche Benennungen auch bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nicht vernachlässigt werden dürften und daher der Markenvergleich in klanglicher Hinsicht entscheidungsrelevant bleibe, sei somit eine Verwechslungsgefahr i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2006 und 9. Juni 2008 die angegriffene Wortmarke in das Markenregister einzutragen.

Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des Zeichenbestandteils "LIPI-", welcher "Fett" bzw. "fettig" bedeute und in einer Vielzahl anderer Marken wie z. B. "LIPIDUR", "LIPIDRO", "LIPIDOC", "LIPISCOR", "LIPIQOL" Verwendung finde, genügten die Abweichungen am Ende beider Markenwörter, um eine Verwechslungsgefahr selbst bei identischen Waren auszuschließen.

Die dritte Silbe der Widerspruchsmarke beginne mit dem klangstarken Sprenglaut "T", wohingegen sich am Anfang der dritten Silbe der angegriffenen Marke der klangschwache Konsonant "D" befinde. Auch die nachfolgenden Vokale "O" bzw. "U" könnten hinreichend auseinander gehalten werden. Mit den Schlusskonsonanten "R" bzw. "M" trete ein weiterer beachtlicher Unterschied hinzu; eine Verwechslungsfähigkeit zwischen dem Verschlusslaut "M" und dem Reibelaut "R" sei ausgeschlossen. Als weitere kollisionsmindernde Komponente komme die einseitige Rezeptpflicht auf Seiten der angegriffenen Marke hinzu. In Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen wirke zusätzlich auch der eher geringe Ähnlichkeitsgrad zu den Waren der Widerspruchsmarke einer Verwechslungsgefahr entgegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne eine Verwechslungsgefahr in Anbetracht des durch den gemeinsamen Wortanfang "LIPI" und den eher geringen Abweichungen am Wortende beider Markenwörter nicht verneint werden, zumal Übereinstimmungen am Wortanfang regelmäßig stärker beachtet würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung zunächst ungeachtet eines bei einem Teil der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren in Betracht kommenden beschreibenden Anklangs des Anfangsbestandteils "LIPi" von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit für sämtliche Waren aus, zumal allein aus der Kennzeichnungsschwäche eines Markenbestandteils nicht ohne weiteres auf eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden kann.

Was die Ähnlichkeit der nach der Registerlage sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen betrifft, ist zunächst von einem deutlichen Abstand der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" einerseits und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen. In Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware "Verschreibungspflichtige pharmazeutische Präparate" unterscheiden sich diese Waren der Widerspruchsmarke nach Herstellung, Beschaffenheit sowie Bestimmungs- und Verwendungszweck in aller Regel so deutlich von pharmazeutischen Präparaten und Produkten, dass für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht derart nahe liegt, wie es für die Annahme einer erheblichen Ähnlichkeit Voraussetzung wäre. Aber auch in Bezug auf die Dienstleistungen fehlt es unter Beachtung der generell zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehenden grundlegenden Abweichungen an hinreichenden Anknüpfungspunkten und Überschneidungen, welche

dem Verkehr Anlass zur Annahme geben könnten, dass diese Waren und Dienstleistungen von demselben oder auch nur unter Kontrolle desselben Unternehmens erbracht würden (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 93). In Bezug auf diese Waren der Widerspruchsmarke sind daher die Anforderungen an den Markenabstand reduziert.

Hinsichtlich der übrigen für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygieneartikel für medizinische Zwecke; zur medizinischen Verwendung aufbereitete diätetische Substanzen; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial" kann hingegen zugunsten der Widersprechenden ohne nähere Sachprüfung von einer Identität bzw. engen Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausgegangen werden, da trotz der insoweit dann zu stellenden strengen Anforderungen an den Markenabstand eine Verwechslungsgefahr nach dem allein maßgeblichen Gesamteindruck der Vergleichsmarken ausscheidet, selbst wenn man im Hinblick auf die bei den Waren der angegriffenen Marke ausgewiesene Rezeptpflicht zugunsten der Widersprechenden neben dem Fachverkehr auch die allgemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt berücksichtigt und damit auch der Markenvergleich in klanglicher Hinsicht entscheidungsrelevant für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt.

Von Bedeutung dafür ist, dass sowohl der Fachverkehr wie auch allgemeine Verkehrskreise in dem übereinstimmenden Wortanfang "LIPI" in Zusammenhang mit diesen Waren einen Hinweis auf den Begriff "Lipid", der in seiner Bedeutung "Fett, fettähnliche Substanz" (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 1083) allgemein bekannt ist, entnehmen werden, da dieser Begriff lediglich um einen Buchstaben verkürzt wird. Ein solches Verständnis wird zudem noch dadurch gefördert, dass "LIPI" bis auf den Endvokal zudem noch mit dem bedeutungsgleichen und häufig verwendeten, aus dem Griechischen stammenden Wortbildungselement "LIPO" - welches im inländischen Sprachgebrauch vor allem im medizinisch-pharmazeutischen Bereich neben dem gleichbedeutenden Wort-

element "lipid" als Bestandteil von Fachbegriffen und -wörtern verwendet wird; und zwar adjektivisch i. S. von "fetthaltig, fettähnlich" als auch substantivisch in der Bedeutung "Fett" als Bestimmungswort von Wortzusammensetzungen wie z. B. "Lipolyse" (vgl. DUDEN, Das Wörterbuch medizinische Fachausdrücke, 7. Aufl., S. 461; Roche: Lexikon Medizin, 5. Aufl., 117) - übereinstimmt. Dementsprechend lässt sich die Lautfolge "LIPI" neben "LIPO" auch in Bezeichnungen zu Präparaten der Hauptgruppe 58 der "ROTEN LISTE" (Lipidsenker) wie z. B. "Lipidavit" oder "LIPIDIL" nachweisen (vgl. "Alphabetisches Verzeichnis der Fertigarzneimittel und bestimmter Medizinprodukte" zur "ROTEN LISTE 2009"). Auch die Widerspruchsmarke selbst wird zur Kennzeichnung eines sog. Cholesterinsenkers verwendet. Die Lautfolge "LIPI" wird daher vom Verkehr als Hinweis entweder auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung der entsprechenden Waren oder - vor allem in Verbindung mit pharmazeutischen Erzeugnissen und Produkten - als Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck der Waren und das Indikationsgebiet der betreffenden Präparate verstanden, nämlich dass diese fettbindend bzw. - was die Arzneimittel betrifft - fettreduzierend wirken. In Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen enthält "LIPI" insoweit einen Hinweis auf den Gegenstand und Inhalt bzw. die Zweckbestimmung der entsprechenden Dienstleistung. Ob dem Bestandteil deswegen in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren jegliche Kennzeichnungskraft abzusprechen ist, kann offen bleiben. Denn jedenfalls ist dessen Kennzeichnungskraft durch den ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Anklang so nachhaltig eingeschränkt, dass ihm kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden kann. Zwar dürfen auch solche Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche bei der Prüfung des maßgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht unberücksichtigt bleiben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 279), jedoch wird der Verkehr in solchen Fällen die nachfolgenden Wortbestandteile stärker beachten und diese nicht als bloße Endsilben, sondern als für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen.

Die Endbestandteile "-DUM" der angegriffenen Marke bzw. "-TOR" der Widerspruchsmarke weisen jedoch ein so unterschiedliches Klangbild auf, dass im Gesamteindruck der Marken keine Verwechslungsgefahr besteht. Es mag sein, dass bei einem Vergleich der einzelnen Buchstaben diese insoweit eine klangliche Annäherung aufweisen, als es sich bei den Anfangskonsonanten der Endsilben "D" und "T" sowie den beiden Vokalen "U" und "O" um klangverwandte Laute handelt - wenngleich der Vokal "O" im Gegensatz zu dem Vokal "U" bei der angegriffenen Marke offen artikuliert wird -, und auch die jeweiligen Schlusslaute "M" und "R" in klanglicher Hinsicht nicht besonders markant hervortreten. Zu beachten ist aber, dass die beiden Schlusssilben keinen gemeinsamen Buchstaben aufweisen, sondern in jedem einzelnen Laut voneinander abweichen. Darin liegt auch ein erheblicher Unterschied zu den von der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss vom 9. Juni 2008 als vergleichbar erachteten Fällen, in denen zumindest Übereinstimmungen in einem Vokal und/oder Konsonanten vorhanden waren. Mögen daher auch die einzelnen Buchstaben der Schlusssilben beider Markenwörter einen vergleichbaren Klangcharakter haben, so bewirken sie in ihrer Gesamtheit jedoch eine deutlich wahrnehmbare Abweichung im Gesamtklangbild beider Marken. Vor dem Hintergrund der Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils "LIPI-" reicht diese aus, um auch bei Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) und strenger Anforderungen an den Markenabstand eine klangliche Verwechslungsgefahr in einem markenrechtlich relevanten Umfang nicht nur in Fachverkehrskreisen, sondern auch bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher - auf den nach der Rechtsprechung des EUGH abzustellen ist (vgl. GRUR 2004, 943 - SAT.2) - auszuschließen, zumal auch allgemeine Verkehrskreise allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnen als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL/INDOHEXAL).

Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich beide Marken in allen verkehrsüblichen Wiedergabeformen durch die unterschiedliche Umrisscharakteristik der jeweils zweiten Wortsilben "DUM" bzw. "TOR" noch so deutlich, dass unter Beachtung der auch insoweit bedeutsamen Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils "LIPI" 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 etwas 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.

In Bezug auf die im Identitäts- bzw. engeren Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren ist auch eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen nicht ersichtlich. Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen Anfangsbestandteil auf; jedoch ist dieser als warenbeschreibender Hinweis nicht geeignet, als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken.

Auch hinsichtlich der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide" reichen die in den Endsilben beider Markenwörter vorhandenen Unterschiede unabhängig von der Frage, ob dem Bestandteil "LIPI" insoweit ein beschreibender Anklang in Bezug auf diese Waren der Widerspruchsmarke entnommen werden kann, aus, unter Berücksichtigung der aufgrund des Abstands zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke reduzierten Anforderungen an den Markenabstand eine unmittelbare wie auch mittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen. Insoweit

ist auch zu beachten, dass der beschreibende Anklang jedenfalls auf Seiten der Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke bestehen bleibt und der Verkehr danach sich auch insoweit verstärkt an den Unterschieden in den Endsilben orientieren wird. Aufgrund dessen und vor allem auch des Waren- und Dienstleistungsabstands kommt dem übereinstimmenden Bestandteil "LIPI" zudem auch kein Hinweischarakter auf die Inhaberin der älteren Marke zu, zumal auch für eine Verwendung als Stammbestandteil einer Serie keine Anhaltspunkte bestehen.

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

Bayer

Metternich

Merzbach

CI