



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 173/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Januar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 21 589

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 13. April 2005 angemeldete Marke

TARCKOREL

ist am 18. Mai 2005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden und nach Beschränkung des Warenverzeichnisses und entsprechender Teillöschung im Verfahren vor der Markenstelle noch für folgende Waren der Klasse 5, nämlich

„Pharmazeutische Präparate für den menschlichen Gebrauch, nämlich pharmazeutische Präparate zur Vorbeugung und Behandlung von Krebserkrankungen“

geschützt.

Neben dieser Marke sind für die Inhaberin der angegriffenen Marke die weiteren Marken „TARCKOTAXEL“, „TARCKORIN“, „TARCKOPLAT“, „TARCKODOC“ sowie „ARCKODOC“, „ARCKOPLAT“, „ARCKOREL“, „ARCKORIN“ und „ARCKOTAXEL“ ebenfalls jeweils am 18. Mai 2005 eingetragen worden, die teilweise für gleiche Waren, teilweise für „pharmazeutische Präparate für den menschlichen Gebrauch, ausgenommen urologische Präparate“ geschützt sind.

Gegen sämtliche vorgenannten Marken hat die Inhaberin der älteren, am 10. Januar 2003 für die Waren der Klasse 5

„urologische Präparate“

eingetragenen Marke 302 25 723

FARCO-PHARMA

Widerspruch erhoben. Das gegen die Eintragung dieser Widerspruchsmarke selbst geführte Widerspruchsverfahren war am 15. Februar 2005 durch Rücknahme des Widerspruchs beendet worden.

Die Markenstelle für die Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch gegen die angegriffene Marke „TARCKOREL“ zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Die angegriffene Marke sei mit der prioritätsjüngeren Widerspruchsmarke, die nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe - für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft seien keine Nachweise vorgelegt worden -, selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten Warenidentität und sich daraus ergebenden strengeren Anforderungen an den Markenabstand nicht verwechselbar. In ihrer Gesamtheit in Wortstruktur, Silbengliederung, Lautgefüge hebe sich die angegriffene Marke deutlich und unverwechselbar von der Widerspruchsmarke ab. Zwar nehme der Bestandteil „FARCO“ in der älteren Marke eine selbständig kennzeichnende bzw. prägende Stellung ein, weil der Wortbestandteil „PHARMA“ als häufig verwendeter Hinweis auf „Pharmazie“ weitgehend in den Hintergrund rücke. Hingegen handele es sich bei der angegriffenen Marke „TARCKOREL“ um ein einheitliches Kunstwort, bei dem die beiden Bestandteile „TARCKO“ und „REL“ gleichermaßen zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke und damit zur Unterscheidbarkeit der Vergleichsmarken beitragen.

Eine andere Beurteilung ergebe sich auch nicht daraus, dass die Inhaberin der jüngeren Marke eine Reihe weiterer Marken nach Art einer Zeichenserie mit den Stammbestandteilen „ARCKO“ bzw. „TARCKO“ angemeldet habe. Die prioritätsältere Marke „FARCO-PHARMA“ füge sich nicht in die Serie des jüngeren Zeichens ein, deren Abwandlungsbestandteile „TAXEL“, „REL“, „RIN“, „PLAT“ oder „DOC“ keine Verbindung zu der Endung der Widerspruchsmarke „PHARMA“ erkennen ließe. Der Verkehr habe daher keine Veranlassung, die Widerspruchsmarke „FARCO-PHARMA“ bzw. den Bestandteil „FARCO“ der Markenserie der angegriffenen jüngeren Marke zuzuordnen. Dass die Widersprechende selbst über eine Markenserie mit dem Bestandteil „FARCO“ verfüge, habe sie nicht behauptet.

Für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne fehle es an Anhaltspunkten. Die Widerspruchsmarke werde innerhalb der gesamtbegrifflich wirkenden Marke „TARCKOREL“ nicht wesensgleich oder sonst besonders markant hervorstechend

oder zumindest eigenständig kennzeichnend verwendet. Insbesondere fehle es an einer identischen Übernahme eines Markenbestandteiles i. S. d. EuGH-Rechtsprechung zu „THOMSON LIFE/LIFE“.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Sie meint, dass an den Markenabstand sehr strenge Anforderungen zu stellen seien, denen die angegriffene Marke nicht gerecht werde. Erhöhte Anforderungen an den Abstand der Marken seien aufgrund der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und wegen der Begegnung der beiden Marken auf dem Markt für identische Waren anzulegen. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine seit den 60er Jahren benutzte geschäftliche Bezeichnung, wobei sie mit ihren speziellen Erzeugnissen im Bereich von Gleit- und Hilfsmitteln für die Katheterisierung bei einem Anteil von 85 % Marktführerin sei. Die Widerspruchsmarke werde auch intensiv beworben und sei eine der bekanntesten Bezeichnungen im Bereich der Urologie.

Da auf Seiten der Widerspruchsmarke dem Bestandteil „FARCO“ eine prägende Stellung zukomme - wovon auch die Markenstelle ausgehe - und auf Seiten der angegriffenen Marke aufgrund der Serienbildung mit dem Grundbestandteil „TARCKO“ dieses Element als prägend anzusehen sei, seien bei der Prüfung der Markenähnlichkeit für das vorliegende Verfahren allein die Bestandteile „TARCKO“ und „FARCO“ miteinander zu vergleichen. Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken mit ihren prägenden Bestandteilen „TARCKO“ und „FARCO“ sei offenkundig hoch, so dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Die Marke „FARCO-PHARMA“ werde für urologische Produkte ernsthaft benutzt. Zu ihrem Produktsortiment gehöre ein steriles Gel zur Instillation namens „Instillagel“ und ein steriles desinfizierendes Gleitgel auf Cellulosebasis, das sie unter der Marke „Endosgel“ vertreibe. Auf den Verpackungen dieser beiden Produkte, deren Absatzzahlen sich in den Jahren 2008 bis einschließlich Mai 2010 auf ca.

... Stück (Instillagel) bzw. ca. ... Stück (Endosgel) beliefen, werde die Marke „FARCO-PHARMA“ jeweils groß herausgestellt.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende Verpackungen ihrer Produkte „Instillagel“ und „Endosgel“ (Bl. 146 - 154 d. A.) und eine eidesstattliche Versicherung vom 12. August 2010 (Bl. 155 d. A.) vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 5. März 2008 und 9. Juli 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin, die mit Schriftsatz vom 23. April 2010 Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben hat, hält diese weiterhin aufrecht. Sie meint, dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke fehle, da diese von der Widersprechenden im Zusammenhang mit ihren Produkten allein als Firmenkennzeichen benutzt werde. Aber selbst wenn eine rechtserhaltende Benutzung angenommen werde, sei jedenfalls eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen. Dabei stünden sich die Marken allenfalls in Bezug auf ähnliche, keinesfalls aber identische Waren gegenüber. Darüber hinaus sei nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine solche nicht belegt habe. Das Vorbringen der Inhaberin der Widerspruchsmarke beziehe sich nur auf eine firmenmäßige, nicht aber markenmäßige Benutzung der erst im Jahre 2002 angemeldeten Bezeichnung „FARCO-PHARMA“. Die Verwendung

dieser Bezeichnung zu einem früheren Zeitpunkt sei zudem unbeachtlich, da die gleichlautende frühere Marke im Jahre 2002 gelöscht wurde und diese sich außerdem auch auf andere Waren als die vorliegende Widerspruchsmarke bezogen hätte. Es fehle an einer markenrechtlich relevanten Ähnlichkeit der sich in ihrer Gesamtheit deutlich voneinander abhebenden Zeichen, wobei auch der Bedeutungsanklang „PHARMA“ in der Widerspruchsmarke zur Unterscheidung beitrage. Denn weder werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke allein durch den Bestandteil „FARCO“ geprägt noch trete der Bestandteil „TARCKO“ innerhalb des einheitlichen Zeichens „TARCKOREL“ eigenständig kennzeichnend hervor. Insbesondere fehle es an einer identischen Übernahme dieses Bestandteils der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint, so dass der Widerspruch gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH

GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburger Puppenkiste; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

1. Es kann dahinstehen, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden ist und ob eine entsprechende Benutzung in ausreichender Weise glaubhaft gemacht worden ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke konnte nach Ablauf der Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke zum 15. Februar 2010 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 5 MarkenG, jedenfalls ab diesem Zeitpunkt mit entsprechender Rechtswirkung eine Nichtbenutzungseinrede erheben. Ob die mit den vorgelegten Unterlagen, insbesondere mit den Verpackungsmustern für die Produkte mit den Erstkennzeichnungen „Instillagel“ und „Endosgel“ glaubhaft gemachte Art der Benutzung die Bejahung der erforderlichen markenmäßigen Benutzung als Zweitmarke rechtfertigt oder nur eine firmenmäßige Benutzung darstellt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rdnr. 36), kann jedenfalls nicht ohne weiteres im Sinne des Widersprechenden zu Gunsten der Bejahung einer markenmäßigen Benutzung entschieden werden. Dagegen spricht zum einen die Zeichenbildung mit dem Endbestandteil „PHARMA“, der im pharmazeutischen Bereich häufig als Bestandteil des Firmennamens verwendet wird. Hinzu kommt vorliegend zum anderen, dass das Widerspruchszeichen tatsächlich der kennzeichnende Teil des Firmennamens der Widersprechenden ist und entsprechend den arzneimittelrechtlichen Vorschriften auch an anderer Stelle der Umverpackung als „F... GmbH in K...“ aufgeführt ist. Dies begünstigt zumindest ein firmenmäßiges Verständnis der Widerspruchsmarke.

2. Die angegriffene Marke hält den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, selbst wenn eine rechtserhaltende Benutzung und darüber hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und eine Warenidentität oder hohe Warenähnlichkeit der Vergleichsmarken angenommen wird, woraus

sich dann strenge Anforderungen an den Markenabstand ergäben. Deshalb können die Fragen zum Warenabstand, zur rechtserhaltenden Benutzung und zur gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke offen bleiben.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Soweit die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden, besteht offensichtlich keine Verwechslungsgefahr. Dies gilt aber auch, soweit auf prägende Bestandteile bei den Vergleichszeichen abgestellt wird.

Auch wenn bei der Widerspruchsmarke „FARCO-PHARMA“ einiges dafür spricht, dass diese von dem Bestandteil „FARCO“ geprägt wird, da die Endung „PHARMA“ von dem Verkehr häufig als bloßer Sachhinweis auf pharmazeutische Firmen oder Produkte erkannt wird und daher in den Hintergrund tritt, geht demgegenüber bei der angegriffenen Marke der Bestandteil „TARCKO“ in der einheitlichen Gesamtbezeichnung „TARCKOREL“ auf, ohne prägend oder in sonstiger Weise eigenständig hervorzutreten. Vielmehr verbinden sich die beiden Bestandteile „TARCKO“ und „REL“ klanglich wie schriftbildlich zu einer Gesamtbezeichnung, die sich dem Verkehr insgesamt als Phantasiezeichen darstellt. Die danach maßgeblichen (prägenden) Vergleichsbestandteile bzw. Vergleichszeichen „TARCKOREL“ und „FARCO“ heben sich ebenfalls nach allen für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Kriterien unter allen denkbaren Gesichtspunkten (klanglich, schriftbildlich und begrifflich) unverwechselbar voneinander ab.

b) Es ist auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht gegeben.

Eine derartige Verwechslungsgefahr wird angenommen, wenn zwei Vergleichszeichen als solche ohne besondere Schwierigkeiten auseinander zu halten sind, aber aufgrund von bestimmten charakteristischen Gemeinsamkeiten der Verkehr dennoch von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgeht (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Springende Raubkatze; EuGH GRUR 2008, 343 - Il Ponte Fi-

nanziaria/HABM; BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 374).

Bei der Fallgruppe der mittelbaren Verwechslungsgefahr durch Serienzeichen, ist der Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken, die über einen identischen herkunftshinweisenden Zeichenstamm verfügen, aufgetreten und die angegriffene jüngere Marke erweckt den Eindruck einer Serienabwandlung der älteren Marke dadurch, dass der als Stammbestandteil in Betracht kommende Markenteil in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthalten ist (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, 346 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; EuGH GRUR 2008, 343 - BAINBRIDGE).

Diese Voraussetzungen sind in Bezug auf die Vergleichsmarken nicht erfüllt.

Die Widerspruchsmarke verfügt schon unstreitig nicht über eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „FARCO“, mit der sie auf dem Markt präsent ist, so dass eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr durch Serienzeichen bereits deshalb ausscheidet.

Soweit vorliegend die umgekehrte Fallgestaltung gegeben ist, d. h. nicht die Widerspruchsmarke, sondern die angegriffene Marke über ein Serienzeichen („TARCKOTAXEL“, „TARCKORIN“, „TARCKOPLAT“, „TARCKODOC“) verfügt, und auch eine solche Fallkonstellation die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr begründen könnte - eine dahingehende Auffassung ist allerdings weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung zu finden und auch der Senat sieht hierfür keine Grundlage -, kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden dennoch nicht eine mittelbare Verwechslungsgefahr mittels Serienzeichen zwischen den Vergleichsmarken angenommen werden. Die Serie der jüngeren Marke ist nämlich dem Verkehr, da sie nicht auf dem Markt präsent ist, nicht bekannt, so dass die angesprochenen Verkehrskreise in „TARCKOREL“ schon nicht ein Zeichen einer Serie erkennt. Jedenfalls sieht der Verkehr in „TARCKOREL“ nicht ein solches Zeichen, das auf die Widerspruchsmarke hinweist und dieser zugeordnet

werden könnte. Denn die Markenbestandteile „TARCKO-“ und „FARCO“ sind weder identisch noch derart ähnlich, dass sie als wesensgleich im Sinne der Rechtsprechung zur mittelbaren Verwechslungsgefahr eingestuft werden könnten. Da die Vorstellung von Serienmarken eine sorgfältige Prüfung und eine Vertrautheit mit der abgewandelten Marke voraussetzt, können irrige Herkunftsvorstellungen nämlich nur entstehen, wenn die Abweichungen so unauffällig sind, dass sie entweder nicht bemerkt oder als Hör- bzw. Druckfehler gewertet werden (vgl. BGH GRUR 1989, 359, 352 Abbo/Abo; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 385). Insoweit reichen bereits geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071, 1074 - Kinder II; Ströbele/Hacker a. a. O.). Die beiden Vergleichszeichen („TARCKO“, „FARCO“) weisen sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht mehr als nur unerhebliche Abweichungen auf.

c) Auszuschließen ist auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Eine solche Verwechslungsgefahr kann dadurch begründet werden, dass die einem Dritten gehörende ältere Marke als Abwandlungsbestandteil einer Markenserie verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal). Die Bejahung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt scheidet jedoch schon daran, dass die ältere Marke nicht als Abwandlungsbestandteil der angegriffenen Marke in Betracht kommt, sondern nur als Stammbestandteil der Markenserie der Inhaberin der jüngeren Marke. Außerdem wird in der jüngeren Marke die ältere Marke weder komplett noch der prägende Bestandteil „FARCO“ identisch oder auch nur wesensgleich übernommen.

3. Für die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

CI