

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 69/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Januar 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 395 11 127

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

1. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 1999 wird insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 2 057 016 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 057 016 wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

2. Hinsichtlich der Widersprüche aus den Marken 2 010 151 und DD 647 287 bleibt die Entscheidung über die Beschwerde dahingestellt.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Rhoda-Hexan

ist am 26. März 1996 für "veterinärmedizinische Erzeugnisse" in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. Juni 1996.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der folgenden Marken, nämlich der am

- 17. Februar 1994 für "Pharmazeutische Erzeugnisse, Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Desodorie-

runzungsmittel einschließlich solcher mit desinfizierender Wirkung, nicht zum persönlichen Gebrauch" eingetragenen Marke 2 057 016

Sota-Hexal,

- 26. Februar 1992 für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Marke 2 010 151

Sotahexal,

deren Widerspruchsverfahren am 4. Mai 1994 abgeschlossen worden ist,

- 18. September 1990 ua für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" eingetragenen Marke DD 647 287

Hexal.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 1. April 1997 gegenüber sämtlichen Widerspruchsmarken die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende daraufhin Mittel zur Glaubhaftmachung einer Benutzung der Widerspruchsmarken 2 010 151 "Sotahexal" und DD 647 287 "Hexal" vorgelegt und die Markenstelle darauf hingewiesen hatte, daß die Einrede bzgl der weiteren Widerspruchsmarke 2 057 016 "Sota-Hexal" derzeit unzulässig sei, äußerte sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 20. April 1998 nochmals zu der Widerspruchsmarke DD 647 287 "Hexal", deren rechtsserhaltende Benutzung sie weiterhin wegen der ausschließlichen Verwendung als Zweitmarke bestritt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß vom 9. Februar 1999 sämtliche Widersprüche mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und die Entscheidung über

die erhobenen Nichtbenutzungseinreden dahingestellt sein lassen. Gleichzeitig hat sie darauf hingewiesen, daß die Einrede hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 057 016 "Sota-Hexal" derzeit unzulässig sei. Ausgehend von der Registerlage und einer jeweils möglichen Identität der sich gegenüberstehenden Waren, einer durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der jeweils zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise sei die Einhaltung eines deutlichen Markenabstandes geboten. Dieser sei von sämtlichen Widerspruchsmarken eingehalten.

Zu der Widerspruchsmarke 2 057 016 "Sota-Hexal" hat die Markenstelle ausgeführt, daß trotz der gleichen Silbenzahl und Vokalfolge der Vergleichsmarken sowie ihres ähnlichen Sprech- und Betonungsrhythmus eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Während in der angegriffenen Marke die Bestandteile "Rhoda" für "Rhodanie" und "Hexan" als Hinweis auf einen Kohlenwasserstoff gleichermaßen prägend für die Gesamtmarke seien und deshalb auf die Gesamtbezeichnung abzustellen sei, stelle in der Widerspruchsmarke "Sota" der allein prägende und kollisionsbegründende Bestandteil dar. Der Verkehr richte nämlich sein Augenmerk wegen des Firmenschlagwortes "Hexal" überwiegend auf den weiteren Bestandteil "Sota", der trotz seines Hinweises auf die in Betarezeptorenblockern enthaltene Wirksubstanz Sotalol nicht kennzeichnungsschwach sei. Denn Laien würden diesen Hinweis eher nicht erkennen. Wenn aber "Rhoda-Hexan" und "Sota" die jeweiligen Markenworte prägten, dann unterschieden diese sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich deutlich, so daß Verwechslungen nicht zu befürchten seien. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Beschluß leide an dem grundsätzlichen Mangel, daß die zwingend gebotene Gegenüberstellung der gesamten Widerspruchsmarke zur Feststellung ihres Gesamteindrucks nicht erfolgt sei. "Rhoda-Hexan" und "Sota-Hexal" seien aber in

besonderem Maße verwechslungsfähig, da sie schriftbildlich die gleichen Wortlängen mit identischem oder jedenfalls sehr ähnlichem Buchstabenbestand aufwiesen und klanglich in ihrem Sprech- und Betonungsrhythmus sowie in ihrer Vokalfolge übereinstimmten. Selbst die jeweilig abweichenden Konsonanten wiesen noch eine starke Ähnlichkeit auf.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG).

Sie hat auch in der Sache Erfolg und führt aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 057 016 "Sota-Hexal" zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Löschung der angegriffenen Marke. Die Entscheidung über die weiteren Widersprüche aus den Marken 2 010 151 und DD 647 287 konnte deshalb dahingestellt bleiben.

1.) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 1. April 1997 hinsichtlich der Marke 2 057 016 "Sota-Hexal" die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben hat, ist diese in dem angegriffenen Beschluß vom 9. Februar 1999 zutreffend unberücksichtigt geblieben, da die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede noch nicht seit mindestens fünf Jahren eingetragen war und die Einrede deshalb keine Rechtswirkungen entfalten konnte (§ 43 Abs 1 MarkenG).

Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke (29. Juni 1996) lief für die am 17. Februar 1994 Widerspruchsmarke noch die sog. Benutzungsschonfrist des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG, so daß während des gesamten Verfahrens nur die Einrede mangelnder Benutzung gemäß Satz 2 dieser Vorschrift in Betracht kommt. Danach reicht es aus, wenn die Benutzungsschonfrist im Zeitpunkt des Bestreitens abgelaufen, die Widerspruchsmarke dann also seit mindestens 5 Jahren im Register eingetragen ist. Dies folgt aus dem Sachzusammenhang mit Satz 1 und zwingend auch aus dem Gesetzeswortlaut in Satz 2 "Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung...", wenngleich der Bundesgerichtshof eine Auslegung dieses Zeitraums als Benutzungsschonfrist für nicht vereinbar mit dem Gesetzeswortlaut hält (GRUR 1998, 938 - DRAGON; seitdem ständige Rechtspr.). Es kann hier letztlich dahinstehen, welche andere - vom BGH nicht erörterte - Bedeutung dem genannten Fünfjahreszeitraum zukommt. Angemerkt sei nur folgendes. Ein Verständnis als Wirksamkeits-(Zulässigkeits-)Voraussetzung würde zu dem kaum vertretbaren Ergebnis führen, daß zunächst die Benutzung der Widerspruchsmarke für diesen in § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erstgenannten Zeitraum geprüft und bei positivem Ergebnis sodann zur Frage der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung im zweitgenannten und allein maßgeblichen Benutzungszeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung gewechselt werden müßte (vgl zu weiteren Fragen in diesem Zusammenhang Kliems, GRUR 1999, 11, 14; BPatG MarkenR 309, 312 - SAPEN 2).

b.) Unabhängig von der rechtlichen Qualifizierung des in § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erstgenannten Fünfjahreszeitraums steht jedenfalls fest, daß auch diese Variante der Einrede mangelnder Benutzung nicht unmittelbar die Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke auslöst, wenn bei Erhebung der Einrede noch nicht 5 Jahre seit der Eintragung in das Register oder seit Abschluß eines die Widerspruchsmarke betreffenden Widerspruchsverfahrens (§ 26 Abs 5 MarkenG) vergangen sind.

2. Die danach im Verfahren vor dem DPMA unbeachtliche Einrede ist von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht erneut geltend gemacht worden und konnte auch im Beschwerdeverfahren keine Wirkung entfalten.

a.) So gibt es zunächst in tatsächlicher Hinsicht keinen Anhaltspunkt dafür, daß die Inhaberin der angegriffenen Marke nach der Feststellung der Unzulässigkeit der Einrede durch die Markenstelle eine mangelnde Benutzung der Widerspruchsmarke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist im Beschwerdeverfahren (erneut) geltend machen will. Zwar hat sie mit ihrem Schriftsatz vom 1. April 1997 die Einrede mangelnder Benutzung erhoben, seitdem Benutzungsfragen aber nicht mehr angesprochen. Dazu hätte besonderer Anlaß bestanden, da die Markenstelle bereits mit Bescheid vom 25. Februar 1998 und zudem im angefochtenen Beschluß ausdrücklich auf die laufende Benutzungsschonfrist sowie auf die daraus folgende Unzulässigkeit der Einrede hingewiesen hat.

b.) Auch wenn man in dieser Untätigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke keine Aufgabe ihrer Rechtsposition hinsichtlich der verfrüht erhobenen Nichtbenutzungseinrede sieht und sogar unterstellt, sie habe - wenn möglich - die Einrede jedenfalls als Prozeßerklärung auf Vorrat im Sinne einer bereits vorsorglich auf einen späteren - hier nicht genannten - Anfangstermin bezogenen Erklärung abgeben und daran festhalten wollen, würde eine derartige Annahme wegen der Unzulässigkeit einer derartigen Prozeßerklärung nicht zu einem für die Inhaberin der angegriffenen Marke günstigen Ergebnis führen (vgl auch zur Bedeutung der Rechtslage für die Auslegung BGH NJW 1994, 1537, 1538).

aa.) Der 27. Senat des Bundespatentgerichts hat hierzu festgestellt (PAVIS PROMA, Kliems, 27 W (pat) 27/99 - DATA MAX Einfach mehr = data MAX), daß die wirksame Einführung einer wegen der noch laufenden Benutzungsschonfrist unzulässigen Einrede der Nichtbenutzung auch nicht unter der Bedingung möglich sei, daß die Unzulässigkeit einmal weg falle, da bedingte Prozeßhandlungen generell unwirksam seien. Auch der Senat teilt diese Auffassung im Ergebnis, wenn

es auch eher naheliegend erscheint, daß der erforderliche Zeitablauf als Wirksamkeitsvoraussetzung der Prozeßerklärung eher einer Zeitbestimmung (Befristung iSd § 163 BGB) als einer Bedingung gleichkommt (vgl zur Abgrenzung Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl, EinL III Rdn 14; Leipold in Stein/Jonas, ZPO 21. Aufl, vor § 128 Rdn 207), bei der aus der Sicht des Erklärenden keine Ungewißheit über ein künftiges Ereignis besteht, sondern allenfalls über den Zeitpunkt des Ablaufs des erforderlichen Fünfjahreszeitraums der Nichtbenutzung als für den Beginn der Rechtswirkungen maßgeblichen Anfangstermin und deshalb bereits auf Vorrat ein Bestreiten erfolgt (vgl zB Staudinger, Bork, BGB, 1996, Vorbem zu §§ 158 ff Rdn 4 und 9; Palandt, BGB, 57. Aufl, Einf v § 158 Rdn 2, § 163 Rdn 1). Es ist aber unzulässig, die Wirkung einer Parteihandlung an den Eintritt eines Anfangs- oder Endtermins zu knüpfen, da dies dem Zweck widerspricht, zu dem die Prozeßhandlung vollzogen wird (vgl Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozeßrecht, 1993, S 356; Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl, EINL III Rdn 14).

bb.) Eine ohne Rechtswirkung erhobene Einrede mangelnder Benutzung kann deshalb nach allgemeinen Grundsätzen nicht zu einem späteren Zeitpunkt, in dem die gesetzlich bestimmten zeitlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG vorliegen, ohne erneute Geltendmachung Gestaltungswirkung entfalten. Auch lassen sich weder den Regelungen im MarkenG noch den im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren geltenden besonderen Verfahrensgrundsätzen entgegenstehende Anhaltspunkte entnehmen, zumal die Berücksichtigung der Benutzungslage einer Marke nicht dem sonst weitgehend herrschenden Untersuchungsgrundsatz, sondern dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist, (vgl hierzu Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl, § 43 Rdn 3; BGH GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON), also die Einrede als Angriffs- oder Verteidigungsmittel Teil des verfahrensbestimmenden Verhaltens der Beteiligten ist und deshalb weniger Veranlassung besteht, der hieran interessierten Anmelderin die Verantwortung für die zeitgerechte Erhebung der Einrede abzunehmen (vgl hierzu auch cc am Ende).

Für die Annahme einer fehlenden Fortwirkung der vorweggenommenen Einrede spricht danach auch - unabhängig von ihrer rechtlichen Einordnung - daß die Anmelderin hieran kein schutzwürdiges Interesse besitzt und die entstandene Unsicherheit im Hinblick auf die sich an die Einrede anschließenden Obliegenheiten der Gegenpartei dieser nicht zugemutet werden kann (vgl hierzu Leipold in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl, vor § 128 Rdn 205 und Rdn 207). Es kann nämlich nicht davon ausgegangen werden, die Anmelderin wolle immer und unter allen Umständen die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten. Vielmehr ist im Hinblick auf den erforderlichen weiteren Zeitablauf und die möglicherweise veränderten Marktverhältnisse zu erwarten, daß die Nichtbenutzungseinrede zu gegebener Zeit neu erklärt wird, falls auch dann noch Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bestehen. Es entspricht deshalb auch dem fairen Ausgleich der Erwartungen, Interessen und Anforderungen im Verfahren, wenn die Widersprechende nur bei einer wirksamen Nichtbenutzungseinrede wegen der Anknüpfung an den ungewissen künftigen Entscheidungszeitpunkt ständig eine etwa erforderliche Aktualisierung der Benutzungsunterlagen im Auge behalten muß, während es bei einer unwirksamen Einrede Aufgabe des Anmelders bleibt, den erforderlichen weiteren Zeitablauf und die Benutzungslage aus seiner Sicht zu überprüfen, um gegebenenfalls später eine wirksame Nichtbenutzungseinrede zu erheben.

cc.) Auch eine vergleichende Betrachtung mit einer allgemein als zulässig angesehenen innerprozessualen Bedingung, wie sie einem Hilfsvorbringen oder Hilfsantrag zugrundeliegt (vgl Leipold in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl, vor § 128 Rdn 210 ff), führt nicht weiter. Weder ist eine solche mit der auf Vorrat erhobenen Einrede gewollt und zum Ausdruck gebracht noch erfüllt eine Erklärung unter einer Zeitbestimmung wegen ihrer jedenfalls im Zeitpunkt der Erhebung fehlenden Rechtswirkung die bei einem Eventualantrag oder -vorbringen vorliegende sofortige Verhandlungsfähigkeit. Unabhängig davon hält der Senat eine hilfsweise erhobene Nichtbenutzungseinrede grundsätzlich für unzulässig, da diese die Grenzen zulässiger innerprozessualer Bedingungen überschreitet. Die Anmelderin würde nämlich hierdurch die Möglichkeit erhalten, dem Gericht eine bestimmte

Reihenfolge der rechtlichen Prüfung vorzuschreiben, obwohl sich hieraus keine unterschiedlichen Rechtswirkungen der zu treffenden Entscheidung ergeben. Dies ist jedoch unzulässig (vgl auch Leipold in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl, vor § 128 Rdn 211, 214). Anders als zB bei der hilfsweise geltend gemachten Einrede der Verjährung (hierzu Staudinger, Peters, 1996, § 222 Rdn 9 und 12; Palandt, BGB, 57. Aufl, § 222 Rdn 2) wäre es dem Gericht nicht mehr möglich, unter mehreren Begründungslinien für eine im Ergebnis gleichlautende Sachentscheidung auszuwählen (vgl hierzu auch Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 53. Aufl, § 300 Rdn 10; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozeßrecht, 1993, S 360) und müßte deshalb selbst im Falle eines wegen durchgreifender Nichtbenutzungseinrede entscheidungsreifen Widerspruchsverfahrens entgegen jeglicher Prozeßökonomie hinsichtlich etwa tatsächlich und rechtlich schwieriger Fragen der Marken- oder Warenähnlichkeit eine Vorabentscheidung treffen. Ein derartiges Recht läßt sich auch nicht aus dem mit dem Dispositions- und Verhandlungsgrundsatz verbundenen Recht zur Bestimmung des Tatsachenstoffes herleiten, da es demgegenüber eine andere Sache ist, ob man die Reihenfolge der gerichtlichen Prüfung und Entscheidung beeinflussen kann (vgl Leipold in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl, vor § 128 Rdn 214).

dd.) Folgt daraus, daß eine ohne Rechtswirkung erhobene Einrede ins Leere geht und für die Widersprechende auch im Hinblick auf die Maßgeblichkeit der bis zur Entscheidung zeitlich mitwandernden Benutzungszeiträume bei Eintritt der Voraussetzungen für eine wirksame Nichtbenutzungseinrede keine Pflicht zur Glaubhaftmachung der Benutzung auslöst, so steht dem auch nicht entgegen, daß der Bundesgerichtshof bei einer ursprünglich unter der Geltung des WZG wirksam erhobenen Einrede auch die seit Inkrafttreten des MarkenG hinzugekommene Einrede des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG als mitumfaßt angesehen hat, wenn im Verfahren mehrfach klar wurde, daß die Benutzung bestritten werden soll (BGH WRP 1998, 1081, 1083 - Holtkamp).

Insbesondere in Fällen wie dem vorliegenden, in dem die Unzulässigkeit der Einrede im angefochtenen Beschluß ausdrücklich festgestellt worden ist, wäre es für die Widersprechende unvorhersehbar und überraschend, wenn in einer späteren Entscheidung zu ihrem Nachteil ohne jeglichen weiteren Anhaltspunkt von einer zwischenzeitlich entstandenen Pflicht zur Glaubhaftmachung der Benutzung ausgegangen würde. Andererseits waren auch insoweit aufgrund dieser Umstände auch keine Hinweise, Zwischenentscheidungen usw des DPMA bzw des BPatG veranlaßt (vgl zu den Grenzen richterlicher Aufklärungspflicht bei Benutzungsfragen auch BPatG PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 8/99 - Neuro-Fibraflex ≠ Neuro-Vibolex). Es bedarf deshalb auch vorliegend keiner Entscheidung, ob in Grenzfällen, sei es in zeitlicher Hinsicht oder in Bezug auf die fehlende Kenntnis der Beteiligten von anderen maßgeblichen tatsächlichen Umständen (zB im Hinblick auf § 26 Abs 5 MarkenG), ausnahmsweise eine andere Beurteilung und/oder verfahrensleitende Maßnahmen angezeigt sein können, wofür im Einzelfall durchaus ernsthafte Gesichtspunkte sprechen mögen.

3.) Zwischen der Widerspruchsmarke 2 057 016 "Sota-Hexal" und der angegriffenen Marke "Rhoda-Hexan" besteht auch Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

a.) Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken auf Waren begegnen, welche hinsichtlich der sich am nächsten kommenden veterinärmedizinischen Erzeugnisse und der für die Widerspruchsmarke geschützten pharmazeutischen Erzeugnisse engste Berührungspunkte aufweisen.

aa.) Nach der für den Zeitpunkt der Anmeldung der Widerspruchsmarke (17. Februar 1994) maßgeblichen Fassung der mit Wirkung vom 1. Oktober 1968 geänderten Warenklasseneinteilung für Warenzeichen (VO vom 5. Dezember 1967, abgedruckt in BIPMZ 1968, 5) und der danach in Klasse 5 getroffenen Unterscheidung zwischen veterinärmedizinischen und pharmazeutischen Erzeugnissen wäre allerdings unter Berücksichtigung bisheriger Rechtsprechung des BPatG (vgl

hierzu BPatGE 31, 233, 236 = GRUR 1991, 212, 213 - Arran) nicht davon auszugehen, daß der Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" auch "veterinärmedizinische Erzeugnisse" umfaßt. Danach sollen insbesondere auch Tierarzneimittel im Prinzip ein aliud zu "pharmazeutischen Erzeugnissen" darstellen, auch wenn hierunter nicht ausschließlich Humanarzneimittel zählen mögen, sondern auch sonstige, dem Arzneimittelbegriff nicht unterfallende humanmedizinische Erzeugnisse, wie pharmazeutische Grundstoffe (vgl hierzu BPatG GRUR 1999, 746, 747 - Omeprazol). Andererseits soll der frühere in den Warenklasseneinteilungen verwendete Oberbegriff "Arzneimittel" auch nach heutigem Sprachgebrauch veterinärmedizinische Präparate umfassen (vgl hierzu BPatGE 31, 233, 236 = GRUR 1991, 212, 213 - Arran; zu den Auslegungskriterien allgemein BPatGE 24, 79, 81).

bb.) Der Senat hat allerdings nunmehr Zweifel, ob entgegen des üblichen Sprachgebrauchs allein aus der Formulierung der mit Wirkung vom 1. Oktober 1968 eingeführten Neufassung der Warenklasseneinteilung eine derartige Schlußfolgerung zu ziehen ist. Denn wie sich an zahlreichen Beispielen belegen läßt, stehen die in den jeweiligen Klassen aufgezählten einzelnen Warenoberbegriffe oder Waren nicht in einem einheitlichen systematischen Zusammenhang zueinander, sondern können ebenso ausschließende wie lediglich überschneidende oder nur klarstellende Bedeutung besitzen. Dies zeigen zB die in Klasse 6 genannten "Baumaterialien aus Metall" und "Metallrohre", bei denen es sich ebensowenig um ein aliud handelt wie bei den in Klasse 14 aufgeführten Warenbegriffen "Uhren und Zeitmeßinstrumente", die sich im Verhältnis der Über- und Unterordnung überschneiden und auch synonym sein können. Andererseits kann auch - wie das Beispiel der in Klasse 4 gewählten Bezeichnung "Technische Öle und Fette" belegt, eine derartige Aufzählung lediglich als klarstellender einheitlicher Sammelbegriff (zum allgemeinen Sprachgebrauch Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl, "Fette und Öle") zu verstehen sein, ohne daß eine weitergehende Abgrenzung zueinander gewollt und erforderlich ist. Diese Beispiele zeigen, daß es nicht nur dem allgemeinen Sprachverständnis zuwiderlaufen würde, "veterinärmedizinische Er-

zeugnisse" als ein aliud zu "pharmazeutischen Erzeugnissen", nicht aber zu "Arzneimittel" anzusehen. Es scheint deshalb auch für die vorliegend maßgebende Warenklasseneinteilung vom 5. Dezember 1967, ebenso wie für die seit dem 1. Januar 1995 geltenden Anlage zu § 15 MarkenV vom 30. November 1994 eine Auslegung vertretbar, wonach "pharmazeutische Erzeugnisse" als Oberbegriff auch "veterinärmedizinische Erzeugnisse" umfaßt.

cc.) Selbst wenn man jedoch der bisherigen Rechtsprechung des BPatG noch folgt und deshalb auch eine Warenidentität zwischen "veterinärmedizinischen Erzeugnissen" und "pharmazeutischen Erzeugnissen" ausschließt, ist zu berücksichtigen, daß letztere - wie zB humanmedizinische Arzneimittel - nicht nur stoffgleich mit Tierarzneimitteln sein können, sondern daß Humanarzneimittel auch bei vergleichbarer Indikation und sich entsprechender Abgabeform freiverkäuflich oder auf Rezept des Tierarztes bei Tieren zur Anwendung kommen und deshalb engste Berührungspunkte oder sogar Überschneidungen aufweisen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie vorliegend - nach der Registerlage das Spektrum der in Betracht kommenden Arzneimittel eine Vielzahl von auch freiverkäuflichen, nicht apothekenpflichtigen Präparaten umfaßt, welche bei unterschiedlichen Indikationen und auch leichteren Erkrankungen vom Endverbraucher direkt ohne Einschaltung von Fachleuten erworben werden können.

So enthält die "DELTA Liste 1999" als veterinärmedizinisches Präparateverzeichnis eine Vielzahl von humanmedizinischen Präparaten unterschiedlicher Indikationen, die auch in der "Roten Liste 1999" enthalten sind, und auch Tierarzneimittel, welche in zahlreichen Fällen identische Wirkstoffe mit humanmedizinischen Präparaten für vergleichbare Indikationen aufweisen. Zu nennen sind zB die in der Delta-Liste enthaltenen Bronchien- und Lungenpräparate, wie zB das Expektorantium "ACC 100 tabs" (vet), "ACC 600 tabs" (hum) = RL 1999 024/140; die zahlreichen, identische Wirkstoffe wie Amoxicillin, Ampicillin, Clindamycin, Tetracyclin enthaltenden Tierantibiotika und Breitbandpenicillin-Präparate; Herz-Kreislauf-Mittel, wie enalaprilhaltige ACE-Hemmer; digitoxinhaltige Kardiaka oder

als Antacidum wirkende, Aluminiumverbindungen enthaltende Magen-Darm Präparate; ferner die zahlreichen freiverkäuflichen homöopathischen Arzneimittel, wie zB Antiallergika oder auch die Vielzahl der Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Auch ergeben sich aus den Warenverzeichnissen keine Beschränkungen der weiten Oberbegriffe, welche im Hinblick auf besondere tierarzneimittelrechtliche Zulassungseinschränkungen oder Anwendungsbeschränkungen für humanmedizinische Arzneimittel bei Tieren (zB gemäß §§ 56 ff AMG für Fütterungsarzneimittel oder gemäß § 21 Abs 2 a AMG für apothekenpflichtige Arzneimittel zur Verwendung bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen) der Annahme hochgradiger Warenähnlichkeit entgegenstünden. Dies gilt insbesondere auch für als Antiarrhythmika verwendete Betarezeptorenblocker mit dem Wirkstoff Sotalol (INN), da auch in der Tiermedizin sowohl Betarezeptorenblocker als Tierarzneimittel Anwendung finden (vgl Lila Liste unter "Herz-Kreislauf wirksame Präparate, Antiarrhythmika") als auch Humanarzneimittel mit dem Wirkstoff "Sotalol" bei Tieren angewendet werden, wie zB das in der Roten Liste 1999 unter der Hauptgruppe 09 (Antiarrhythmika) enthaltene Präparat Sotalax (Nr 054) zeigt, welches auch in der Delta Liste 1999 als humanmedizinisches Präparat zur entsprechenden Anwendung bei Tieren aufgeführt ist.

b.) Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn in dem Wortbestandteil "Sota" der für Betarezeptorenblocker häufig verwendete Wirkstoff Sotalol (INN) deutlich anklingt und zudem in einer Vielzahl von Drittmarken verwendet wird. So weist die Rote Liste 2000 allein über 20 mit diesem Bestandteil gebildete Drittmarken in der entsprechenden Hauptgruppe 9 (Antiarrhythmika) auf (vgl zur Bedeutung der Registerlage Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 122; BGH GRUR 1999, 241; 243 - Lions; BGH GRUR 1967, 246, 250 und 251 - Vitapur). Selbst aus einer etwa damit verbundenen isolierten Kennzeichnungsschwäche dieses Wortbestandteils kann jedoch nicht ohne weiteres auf die allein maßgebende Kennzeichnungskraft der mit dem Firmenschlagwort "Hexal" als weiterem Bestandteil gebildeten Gesamtbezeich-

nung geschlossen werden, da es bei pharmazeutischen Erzeugnissen der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, daß diese als sogenannte "sprechende Zeichen" durch eine phantasievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann erkennbarer Wirkstoff- und/oder Anwendungsangaben, die stoffliche Beschaffenheit und/oder das Indikationsgebiet kenntlich machen (vgl BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Zu berücksichtigen ist auch, daß vorliegend die mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen uneingeschränkt zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise in "Sota" trotz weiterer so gebildeter Arzneimittelkennzeichnungen mangels einschlägiger Fach- und Sprachkenntnisse nur zum Teil einen Sachhinweis erkennen werden.

c.) Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenlage sind deshalb strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen. Diesen wird die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht gerecht, da die Vergleichsmarken insgesamt eine hohe klangliche Ähnlichkeit aufweisen und insbesondere unter Berücksichtigung des im Vergleich zu Fachleuten geringeren Unterscheidungsvermögens der uneingeschränkt einzubeziehenden allgemeinen Verkehrskreise Verwechslungsgefahr besteht.

aa.) Die jüngere Marke "Rhoda-Hexan" ist nicht nur mit dem Bestandteil "Sota" der Widerspruchsmarke, sondern mit der Gesamtbezeichnung "Sota-Hexal" zu vergleichen. Die abweichende Auffassung der Markenstelle des DPMA beruht auf einem nicht gerechtfertigten Rückschluß aus verschiedenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, in denen eine Verwechslungsgefahr von Einwortmarken mit Mehrwortmarken bejaht worden ist, weil dem ähnlichen Bestandteil eine den Gesamteindruck allein prägende Bedeutung gegenüber der in den Hintergrund tretenden bekannten oder erkennbaren Herstellerangabe zuerkannt wurde (vgl GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Die Bedeutung dieser Rechtsprechung liegt nämlich nur darin, daß einem von mehreren Markenbestandteilen eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommen kann - also weiter vorhandene kennzeichnungsmäßig unbedeutende Be-

standteile eine Verwechslungsgefahr mit der gerade dem wesentlichen Bestandteil zu nahe kommenden Gegenmarke nicht ausschließen - und Herstellerangaben jedenfalls auf bestimmten Warengelieten oftmals nicht als prägender Bestandteil von Kombinationsmarken angesehen werden. Dabei handelt es sich um Ausnahmen von dem Grundsatz, daß aus Markenelementen regelmäßig nicht isoliert Rechte hergeleitet werden können. Ist in einer mehrgliedrigen Marke ein dominierender Bestandteil im genannten Sinne festzustellen, führt dies aber nicht zu einer darauf bezogenen Beschränkung des Schutzes der Widerspruchsmarke und insbesondere nicht dazu, daß eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre im Hinblick auf andere Marken, die ihr nicht nur in dem fraglichen Bestandteil, sondern zudem auch in weiteren Bestandteilen nahekommen und somit sowohl in der Gesamtheit als auch im Gesamteindruck ein besonders hohes Maß an Übereinstimmung aufweisen. Anders ausgedrückt: der Umstand, daß zugunsten der Widersprechenden eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann, wenn sich eine jüngere Marke nur an den prägenden Bestandteil der Widerspruchsmarke anlehnt, führt nicht zum gegenteiligen Ergebnis, wenn die Marken insgesamt - also auch hinsichtlich weiterer Bestandteile - zu viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Ebenso wie solche weiteren Bestandteile der Gefahr von Verwechslungen entgegenwirken können (vgl BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma), sind sie bei insoweit bestehender großer Ähnlichkeit auch geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu fördern.

Danach muß hier nicht die Frage vertieft werden, ob die grundlegende Annahme der Markenstelle, daß "Sota" in der Widerspruchsmarke eine allein den Gesamteindruck prägende Bedeutung habe, unter Berücksichtigung der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe "Hexal" und insbesondere der Kennzeichnungskraft des häufig als Wirkstoffhinweis für Antiarhythmika-Präparate verwendeten Markenbestandteils "Sota" geteilt werden kann (vgl auch BPatG GRUR 1982, 105 - paracet von ct/PARA-CET Woelm mit Hinweis auf BGH GRUR 1965, 183 - derma; BGH 1998, 815, 817 - Nitrangin sowie BGH 1998, 927, 929 - COMPO-SANA).

bb.) Hinsichtlich der angegriffenen Marke hat die Markenstelle zutreffend darauf abgestellt, daß die Bestandteile "Rhoda" und "Hexan" gleichermaßen den Gesamteindruck bestimmen. So handelt es sich bei "Hexan" als Bezeichnung für einen Kohlenwasserstoff nicht um eine Angabe, welche beschreibende Verwendung zur Kennzeichnung der vorliegend maßgebenden Waren findet oder aus sonstigen Gründen gebräuchlich ist, wie auch "Rhoda" für "Rhodan, Rhodanide bzw Rhodanese" als bakterizid wirkende oder entgiftende Wirkstoffe bzw Verbindungen nur eine historische und heute nicht mehr übliche Bezeichnung für die in der Tier- und Humanmedizin verwendeten Thiocyanate, Thiocyansäure bzw Thio-sulfat-Schwefel-Transferase darstellt (vgl im einzelnen Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 8. Aufl, "Thiocyansäure" und "Thiocyanate" "Rhoda"; RÖMPP, Lexikon der Chemie, 10. Aufl, "Rhodanese"; Mutschler, Arzneimittelwirkungen, 6. Aufl, S 720).

cc.) Die in ihrer Silbenanzahl übereinstimmenden Gesamtbezeichnungen "Rhoda-Hexan" und "Sota-Hexal" weisen nicht nur einen übereinstimmenden Sprech- und Betonungsrhythmus, sondern insbesondere auch einen identischen Vokalbestand auf. Dieser führt mit den erheblichen weiteren Gemeinsamkeiten der übereinstimmenden oder jedenfalls ähnlichen Konsonanten zu einem verwechselbar ähnlichen Gesamteindruck der Marken. So stimmen die sich gegenüberstehenden Bestandteile "Hexan" und "Hexal" mit Ausnahme der jeweiligen Endkonsonanten "n" und "l" vollständig überein und können besonders leicht verwechselt werden können. Hierzu tragen auch insbesondere die jeweils klanglich besonders dominanten Mittelkonsonanten "x" bei, während die Abweichung in den Endkonsonanten nicht nur wegen ihrer Klangschwäche, sondern auch wegen ihrer Stellung am jeweiligen Wortende im klanglichen Gesamtbild unauffällig bleibt. Aber auch die weiteren Markenbestandteile "Rhoda" und "Sota" weisen erhebliche klangliche Parallelen auf, da die abweichenden Mittelkonsonanten "d" zu "t" nur bei betont deutlicher Artikulation merklich divergieren, während die Klangunterschiede bei etwas ungenauer Aussprache oder ungünstigeren Übermittlungsbedingungen

kaum wahrnehmbar sind. Insoweit ist zwar nicht zu verkennen, daß in den Markenbestandteilen "Rhoda" und "Sota" vor allem die Anfangskonsonanten voneinander abweichen und wegen ihrer Stellung im Wortanfang eine verhältnismäßig größere Bedeutung haben, wenngleich auch diese Abweichungen nicht gerade markant sind. Doch diese Unterschiede können wegen der nahezu vollkommenen klanglichen Übereinstimmung der Markenwörter im übrigen nicht für eine hinreichende Differenzierung des Gesamteindrucks sorgen, zumal der jeweilige Wortanfang angesichts der relativ langen Gesamtbezeichnungen und der Übereinstimmung sämtlicher Vokale sowie des besonders markanten x-Lauts im zweiten Wortbestandteil eher verklingt.

dd.) Sofern einzelne Bestandteile der Vergleichsmarken Sinnanklänge enthalten, sind diese jedenfalls nicht so ausgeprägt und leicht erkennbar, daß sie im Hinblick auf die uneingeschränkt als Verkehrskreis zu berücksichtigenden Laien eine ausschlaggebende Unterscheidungshilfe sein und der Verwechslungsgefahr maßgebend entgegenwirken können.

Es ist deshalb davon auszugehen, daß wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Gesamtbezeichnungen Verwechslungen in erheblichem Umfang zu befürchten sind, so daß die weitere Frage einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr dahingestellt bleiben kann (vgl BGH MarkenR 1999, 57, 59 -Lions).

Nach alledem konnte der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg nicht versagt werden.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

