

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 114/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 07 903

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Lactoletten

ist unter der Nummer 397 07 903 als Marke für "pharmazeutische Erzeugnisse und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Vitamine, Salze und Spurenelemente für medizinische und nichtmedizinische Zwecke, auch als ..." und zahlreiche weitere Waren auch aus den Klassen 29 und 30 in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 30. August 1997 hat Widerspruch erhoben die Inhaberin der älteren, seit dem 5. März 1996 für "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Gynäkologika, ausgenommen Bäder" eingetragenen Marke 395 05 664

Lactobac.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Marken könnten sich teilweise auf identischen Waren begeg-

nen, wobei es sich bei der Zielgruppe der in Frage stehenden Waren um breite Verkehrskreise handeln könne. Soweit die Waren die Gesundheit beträfen, ließen aber auch diese Verkehrskreise eine gewisse Sorgfalt walten. Ausgehend davon und bei anzunehmender normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein deutlicher Markenabstand zu fordern, der aber eingehalten sei. Bei abweichender Silbenzahl unterschieden sich die Markenwörter klanglich im Sprech- und Betonungsrhythmus und auch in der Vokalfolge. Da der übereinstimmende Anfangsbestandteil "Lacto" beschreibend im Sinne von "Milch" sei, werde der Verkehr auch die jeweiligen sich unterscheidenden weiteren Wortbestandteile beachten. Auch in schriftbildlicher Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen und die angegriffene Marke im Register zu löschen.

Sie beantragt hilfsweise,

die angegriffene Marke in bezug auf einen Teil der Waren zu löschen, nämlich die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke unter der Klasse 5 aufgeführten Waren.

Die Vergleichswaren seien teilweise gleich, teilweise ähnlich. Bei Warenidentität seien zur Vermeidung von Verwechslungen erhöhte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, die nicht erfüllt seien. Die Markenwörter stimmten im Bestandteil "Lacto" überein. Da dieser den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke präge, müsse mit Verwechslungen infolge Verhörens gerechnet werden. Der übereinstimmende Gesamteindruck aufgrund der identischen Markenbestandteile "Lacto" werde auch durch dessen Begriffsgehalt - Lacto sei im wesentlichen von

"Milch bzw Milchsäure" abgeleitet - gestärkt. Beim Aufeinandertreffen der Marken müsse zudem damit gerechnet werden, daß die Marken dem gleichen Hersteller zugeordnet würden, was die Verwechslungsgefahr zusätzlich verstärke. Denn es gäbe eine Bezeichnungspraxis verschiedener Hersteller, neben einer Ausgangsmarke auch eine davon abgeleitete Präparatebezeichnung mit der Endung "-etten" zu führen, wie etwa "Aspecton/Aspectonetten N", "Hexoral Lösung/Hexoraletten", "Luminal/Luminaletten", "Mictonorm Dragees/Mictonetten", "Phenaemal 0,1/Phenaemaletten".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Widerspruch sei von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden. Zunächst sei Warenidentität nur bei einem Teil der Waren gegeben. Aber auch soweit von identischen Waren auszugehen und ein deutlicher Markenabstand zu fordern sei, sei dieser eingehalten. Für den großen Kreis der Letztverbraucher seien die Markenwörter reine Phantasiewörter ohne jeden Begriffsgehalt, so daß entgegen der Auffassung der Widersprechenden aus dem übereinstimmenden Sinngehalt in diesem Bestandteil keine Verwechslungsgefahr hergeleitet werden könne. Soweit der Sinngehalt dieses Bestandteils von Fachleuten erkannt werde, würden diese einen Hinweis auf die Beschaffenheit oder den Verwendungszweck der so gekennzeichneten Waren erhalten, nicht aber auf eine gleiche Herkunftsstätte schließen. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, daß die Abnehmer in dem Bestandteil "Lacto" den Stammbestandteil einer Markenserie sehen würden und deshalb die ansonsten unterschiedlichen Zeichen dem gleichen Herstellerbetrieb zuordnen würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf 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.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, ist bei den Waren von der Registerlage auszugehen. Danach können die Marken teilweise zur Kennzeichnung gleicher Waren verwendet werden, denn der im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltene weite Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" umfaßt die speziellen pharmazeutischen Erzeugnisse der Widerspruchsmarke. Die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke unter der Klasse 5 aufgeführten weiteren Waren sind im Verhältnis zu den Widerspruchswaren jedenfalls ähnlich. Es ist fraglich, ob dies auch für die restlichen unter den Klassen 29 und 30 aufgeführten Waren der angegriffenen Marke gilt. Diese Fragen zur Warenähnlichkeit und zum Warenabstand können aber als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, da die Verwechslungsgefahr schon im Bereich möglicher Warenidentität zu verneinen ist, und zwar auch dann, wenn berücksichtigt wird, daß die Vergleichswaren nicht rezeptpflichtig sind und deshalb die allgemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse übliche Praxis, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Zeichenteile Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen, erscheinen die in der Widerspruchsmarke in den Bestandteilen "Lacto"

und "bac" enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne von "Milch" und "Bakterien" hinreichend phantasievoll zusammengefügt, so daß keine Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann.

Die Ähnlichkeit der Marken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenlage die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Auch bei Anlegung strenger Maßstäbe, die im Bereich möglicher Warenidentität erforderlich sind, ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand eingehalten.

Die Marken stimmen zwar im Anfangsbestandteil "Lacto" überein, weisen aber in den weiteren Bestandteilen "letten" und "bac" keine relevanten Gemeinsamkeiten auf, sondern unterscheiden sich dort markant. Dies führt im maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht zu einem ausreichenden Markenabstand, zumal sich die Gesamtbezeichnungen bei abweichender Vokalfolge klanglich aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl im Sprech- und Betonungsrhythmus und schriftbildlich in der Wortlänge deutlich voneinander abheben.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann aus der Übereinstimmung der Marken in dem Anfangsbestandteil "Lact" bzw "lacto" eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden. Dieser Bestandteil fällt vielmehr bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit sogar deutlich weniger ins Gewicht, als dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Er weist auf "Milch" (lateinisch: lac, Genitiv: lactis) hin und hat deutlich warenbeschreibenden Charakter. Es gibt zahlreiche entsprechend gebildete Fremdwörter mit "Lact" oder alternativ mit "Lakt", die in irgendeinem Zusammenhang mit "Milch", "Milchsäure" oder ähnlichen, den Bestandteil "Milch" enthaltenden Begriffen stehen (vgl zB Lactat = Salz der Milchsäure; Lactatio/Laktation = Produktion von Milch in den weiblichen Brustdrüsen nach der Geburt; Laktose = Milch-

zucker; Laktodensimeter = Gerät zur Bestimmung des spezifischen Gewichts der Milch, woraus der Fettgehalt bestimmt werden kann; Laktoprotein = Eiweißstoff der Milch uvm). Ausgehend davon kann der Bestandteil "Lact" bzw "Lacto" unter anderem auf aus der Milch gewonnene Inhaltsstoffe der Arzneimittel hinweisen (vgl dazu etwa die in der Roten Liste 1999 aufgeführten Arzneimittel Nr 33 128 Lactisan, Nr 73 061 Lactisol Tropfen und Nr 85 093 Lactisol Unguentum, die Sauermilchmolkenkonzentrat enthalten). Außerdem könnte der Bestandteil "Lact" bzw "Lacto" etwa auf die Indikation hinweisen, zB im Zusammenhang mit Störungen der Milchproduktion bei Müttern nach der Geburt ihrer Kinder. So kann die Milchproduktion (= Laktation) durch Laktationshormone wie Prolactin gefördert oder durch die Gabe von Prolactinhemmern gestoppt oder reduziert werden. Diese Zusammenhänge werden von Fachleuten regelmäßig, aber auch von Laien nicht selten erkannt werden. Zumindest werden auch Laien häufig in dem Bestandteil "Lacto" oder jedenfalls "Lact" einen beschreibenden Hinweis vermuten, auch wenn ihnen die genaue Bedeutung nicht geläufig sein mag. Es kann auch angenommen werden, daß Laien in nennenswertem Umfang von einer Laktatwertbestimmung im Blut im Zusammenhang mit der Fitnessprüfung bei Sportlern gehört haben (Laktatdiagnose = in bestimmten Zeiträumen vorgenommene Ermittlung der Konzentration von Laktat, dem Salz der Milchsäure, im arterialisierten Blut im Verhältnis zu bestimmten Belastungsintensitäten; vgl dazu auch Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 258. Aufl. unter den Stichwörtern "Laktat" und "Laktatdiagnose").

Solche auf "Milch" hinweisenden Bestandteile sind darüber hinaus in zahlreichen Drittmarken der Klasse 5 enthalten. Allein mit dem Anfangsbestandteil "Lacto" sind derzeit im Inland über 40 Marken geschützt. Mit dem Anfangsbestandteil "Lact" gibt es im einschlägigen Warenbereich sogar über 80 eingetragene Marken, mit dem Endbestandteil "lact" über 70. Von diesen Marken sind auch einige in der Roten Liste aufgeführt, was ein gewisses Indiz für eine tatsächliche Benutzung darstellt (vgl dazu zB die in der Roten Liste 1999 aufgeführten "Lacto-Marken", Nr 56 071 Lactocur und Nr 48 048 Lactofalk). Die hohe Anzahl von Marken-

eintragungen im Register zeigt, daß Bestandteile wie "Lacto" oder "lact" bei der Bildung von Marken auf dem einschlägigen Warenggebiet außerordentlich beliebt sind. Dabei hat die Drittzeichenlage nach dem Registerstand unabhängig von der tatsächlichen Benutzungslage schon für sich genommen Bedeutung, was in der höchstrichterlichen Rechtsprechung schon vor Jahrzehnten hervorgehoben (vgl dazu BGH GRUR 1967, 246, 250 reSp aE - Vitapur) und auch in jüngster Zeit bestätigt worden ist (vgl MarkenR 1999, 57 - Lions). Dies gilt natürlich erst recht, wenn von den eingetragenen Marken auch noch viele benutzt werden. Entgegen den noch weiterreichenden Schlußfolgerungen des Bundesgerichtshofes (vgl "Vitapur" und "Lions" aaO) mag dies nach Auffassung des Senats nicht unbedingt zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung führen, hat aber jedenfalls die Auswirkung, daß aus Rechtsgründen der warenbeschreibende Bestandteil in seinem kennzeichnenden Gewicht reduziert ist (im Sinne einer partiellen Kennzeichnungsschwäche) und den weiteren Bestandteilen und dort anzutreffenden Unterschieden bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein vergleichsweise stärkeres Gewicht zukommt. Wenn hier auch nicht im Sinne einer strengen Abstandslehre argumentiert werden soll (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 120), so zeigt die Durchsicht der eingetragenen Drittmarken doch auch, daß nicht wenige davon der Widerspruchsmarke wesentlich näher kommen als die hier angegriffene Marke. Erwähnt seien hier nur die Marken 1 077 255 "Lactofalk", die unter der Nr 48 048 auch in der Roten Liste aufgeführt ist, 903 591 "LACTOGRAN" und 1 083 624 "Lactovac", die allerdings für "veterinärmedizinische Erzeugnisse, nämlich ..." und damit einen etwas anderen Warenbereich geschützt ist.

Schließlich besteht keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Zunächst kann nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziation zur Bejahung einer entsprechenden Verwechslungsgefahr führen (vgl BGH GRUR

1996, 200 ff, 202 liSp letzter Absatz - Innovadiclophlont; EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl). Soweit eine gedankliche Verbindung allein dadurch hergestellt werden sollte, daß bei beiden Marken eine Assoziation an warenbeschreibende Begriffe wie "Milch" oder "Milchsäure" im Sinne eines Hinweises auf Inhaltsstoffe oder auf die Indikation ausgelöst wird, stellt dies schon aus Rechtsgründen keine markenrechtlich verwechslungsrelevante Assoziation dar, denn es muß allen Mitkonkurrenten der Widersprechenden unbenommen bleiben, in ihrer Kennzeichnung in geeigneter Weise auf solche Umstände hinzuweisen.

Soweit die Widersprechende darauf hinweist, daß es verschiedene Hersteller gibt, die neben einer Grundmarke auch eine Markenabwandlung mit dem Endbestandteil "-etten" benutzen würden, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Auch daraus ergibt sich nicht, daß die Marken in verwechslungsrelevanter Weise miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Im Hinblick auf die zahlreichen anderen mit "Lacto" gebildeten Drittmarken ist nicht ersichtlich, weshalb die angegriffene Marke ausgerechnet mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werden sollte. Im übrigen sind vier von fünf der genannten Markenkombinationen von Grundform und Abwandlung schon deshalb mit der hier zu beurteilenden Markenkombination nicht vergleichbar, weil bei diesen an die vollständige Grundmarke der Bestandteil "-etten" angefügt ist. Vorliegend heißt die angegriffene Marke aber nicht "Lactobacetten", sondern "Lactoletten".

Es besteht ferner auch keine Gefahr, daß die Marken unter dem Aspekt einer Markenserie irrtümlich demselben Betrieb zugeordnet werden (mittelbare Verwechslungsgefahr). Zunächst spricht schon der warenbeschreibende Charakter des Bestandteils "Lacto", der bei der vorliegenden Markenkombination allein als verwechslungsbegründender Stammbestandteil in Frage käme, gegen seine Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie, weil der Verkehr in solchen Bestandteilen regelmäßig nur einen Hinweis auf Merkmale der Waren, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 186). Unabhängig davon erscheint es im Hinblick auf die häufige Verwendung

der Kennzeichnungsbestandteile "Lacto" oder "Lact" in Drittmarken zahlreicher verschiedener Hersteller ausgeschlossen, daß der Verkehr in einem solchen Wortelement gerade einen auf die Widersprechende hinweisenden Stammbestandteil sehen könnte. Im übrigen hat die Widersprechende nicht vorgetragen, daß sie Inhaberin mehrerer Marken mit dem Bestandteil "Lacto" ist.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

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

Kliems

Brandt

Knoll

Pü