

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 68/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 396 25 097

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 1999 aufgehoben.
2. Der Widerspruch aus der Marke 2 062 239 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 5. Juni 1996 als farbige Eintragung mit den Farben blau/weiß angemeldete Wort/Bildzeichen

siehe Abb. 1 am Ende

dessen Warenverzeichnis nach Teillöschung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke mit Ausnahme von Kindernahrungsmitteln; Pflaster, Verbandmaterial;

Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel" enthält, ist am 11. September 1996 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Dezember 1996.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 14. April 1994 für "Arzneimittel, nämlich ein topisches Corticosteroid zum Auftragen auf die Haut" eingetragenen Marke 2 062 239

BETAGALEN,

deren Benutzung nicht bestritten ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Ausgehend von einer möglicher Identität der beiderseitigen Waren, einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und allgemeiner Verkehrskreise als einzubeziehender Adressatenkreis sei ein deutlicher Abstand der Marken zu fordern, der in klanglicher Hinsicht von der jüngeren Marke nicht eingehalten sei. Da bei einem Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beizumessen sei, werde die angegriffene Marke vom Verkehr mit dem Wortbestandteil "beta" benannt. Diesem sei auf seiten der Widerspruchsmarke der klanglich identische Wortbestandteil "BETA" gegenüberzustellen, da es sich bei "GALEN" um einen Firmenhinweis handele und deshalb "BETA" allein prägende kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Folglich liege eine klangliche Identität der Vergleichsmarken vor, so daß die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

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

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die angefochtene Beschluß gründe auf der unzutreffenden Annahme, daß "GALEN" das Firmenschlagwort der Widersprechenden sei und ziehe zudem die rechtlich unrichtige Schlußfolgerung, daß dieser deshalb von dem als allein prägend angesehenen Bestandteil "BETA" abzuspalten sei. Diese Auffassung stehe in rechtlicher Hinsicht überdies im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung, wonach Firmenbestandteile nicht schematisch als unbeachtlich für den Gesamteindruck anzusehen seien, zumal selbst beschreibende, kennzeichnungsschwache Bestandteile mitzubersücksichtigen seien und es sich bei "BETA" selbst um einen verbrauchten und als Wirkstoffhinweis dienenden Bestandteil von geringer Kennzeichnungskraft handele. So weise dieser auch hinsichtlich der für Widerspruchsmarke geschützten Waren auf den Wirkstoff "Betamethason" hin. Es sei deshalb der angegriffenen Marke die gesamte Widerspruchsmarke gegenüberzustellen, welche sich durch den Bestandteil "GALEN" deutlich unterscheide.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der angefochtene Beschluß sei rechtlich nicht zu beanstanden.

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

II.

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

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluß war deshalb aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 2 062 239 "BETAGALEN" zurückzuweisen (§§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn diese aus einer bloßen Zusammenziehung des Wortanfangs "BETA", welcher nach der Registerlage für eine Vielzahl entsprechend gebildeter Drittmarken im Markenregister eingetragen ist - über 200 Eintragungen zu Klasse 5 - und zudem als Wirkstoffhinweis dient, sowie des weiteren Bestandteils "GALEN", der beschreibend im Sinne von "Galenik" verstanden werden kann, gebildet ist (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). Denn aus einer damit verbundenen isolierten Kennzeichnungsschwäche einzelner Bestandteile kann nicht ohne weiteres auf die allein maßgebende Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, zumal 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). Der Senat geht deshalb auch vorliegend davon aus, daß die Wortverbindung "BETAGALEN" noch eine Eigentümlichkeit und Originalität aufweist, die eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke begründet.

Nach der vorliegend maßgebenden Registerlage können sich die Vergleichsmarken auch nach der vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgten Teillöschung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke auf ähnlichen und we-

gen des weiten Oberbegriffs "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" auch insoweit auf identischen Waren begegnen. Da auch für die eingetragenen Waren eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist und auch in tatsächlicher Hinsicht jedenfalls auf seiten der Inhaberin der angegriffenen Marke der Fachverkehr nicht im Vordergrund steht, sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die allgemeinen Verkehrskreise einzubeziehen. Insoweit ist allerdings auch zu berücksichtigen, daß selbst medizinische Laien allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegen (BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Unter Berücksichtigung dieser Umstände sind zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen, die nach Auffassung des Senats jedoch eingehalten sind.

Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Wort/Bildmarke mit der Widerspruchsmarke "BETAGALEN" dem Wortbestandteil "BETA" der Widerspruchsmarke eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen wird. Diese Auffassung der Markenstelle teilt der Senat jedoch nicht.

Es besteht hier kein Anlaß von dem Grundsatz abzuweichen, daß zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist (ständige Rspr des BGH, vgl MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und deshalb nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 129, 161 mit weiteren Hinweisen), wenngleich auch einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft

zukommen kann und dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung zu bejahen ist.

Es ist auch nicht näher zu erörtern, inwieweit der letztgenannte Gesichtspunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Einwortmarken im Zusammenhang mit Herstellerangaben überhaupt heranzuziehen ist. Denn selbst bei einer Verwendung erkennbarer Herstellerangaben in mehrgliedrigen Marken hat der Bundesgerichtshof stets betont, daß es verfehlt wäre, insoweit von einem Regelsatz auszugehen und es vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO; GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin; GRUR 1998, 927, 929 - COMPO - SANA; GRUR 1997, 897, 899 - IONOFIL; vgl. auch BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma).

Vorliegend ist zunächst zu berücksichtigen, daß es sich bei "GALEN" - anders als in den genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts - nicht um den vollständigen Namen der Widersprechenden oder auch nur um einen vollständigen Bestandteil einer mehrgliedrigen Firma handelt, sondern um den Teil "GALEN" des Firmenschlagwortes "Pharmagalen", der sich mit dem vorangehenden "BETA" zu einem neuen, einheitlichen und geschlossenen Gesamtwort verbindet, bei welchem für den Verkehr kein Anlaß für eine analysierende Betrachtung und Veränderung besteht, hier namentlich eine Verkürzung des Markenwortes (vgl. auch BGH GRUR 1998, 932, 933 - MEISTERBRAND; PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 222/98 - ALZBAY ≠ ALZ; PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 11/98 - KLIMAC Meckel ≠ Keimax). Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil der Verkehr bei Wahrnehmung der Widerspruchsmarke erst durch einen weiteren, zusätzlich noch erforderlichen Gedankenschritt eine Verbindung zu dem vollständigen Firmenschlagwort "Pharmagalen" herstellen müßte. Diese Annahme liegt vorliegend um so ferner, als der Bestandteil "GALEN" auch im Sinne eines allgemein beschreibenden, auf die für Arzneimittel

bedeutsame Galenik hinweisenden, sprechenden Markenbestandteil verstanden werden kann und insbesondere auch keine Umstände ersichtlich sind, die auf eine besondere Bekanntheit von "GALEN" im Zusammenhang mit der Widersprechenden oder ihres Firmenschlagworts "Pharmagalen" schließen lassen.

Aber selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden davon ausginge, daß vorliegend eine derartige Kenntnis der maßgebenden Verkehrskreise vorläge und diese in "GALEN" das Firmenschlagwort "Pharmagalen" der Widersprechenden wiedererkennen würden, hätte die Markenstelle berücksichtigen müssen, daß "beta" als Wirkstoffhinweis für topische Corticosteroide und ein im übrigen auch für sonstige Warenkennzeichnungen der Klasse 5 vielfach verwendeter Markenbestandteil kennzeichnungsschwach ist (vgl hierzu auch BPatG GRUR 1982, 105 - paracet von ct/PARA-CET Woelm mit Hinweis auf BGH GRUR 1965, 183 - derma; BGH - Nitrangin, aaO, 817 reSp sowie - COMPO - SANA, aaO, 928, 929) und schon deshalb jedenfalls Fachleute und erhebliche Teile interessierter Laien in dem Bestandteil "BETA" keinen selbständigen betrieblichen Herkunftshinweis sehen werden. Auch bei fehlenden Fach- und Sprachkenntnissen haben Endverbraucher keinen Anlaß, sich hauptsächlich an dem - häufig verwendeten - Markenbestandteil "BETA" zu orientieren. Unter den vorliegenden Gegebenheiten liegt vielmehr die Vorstellung nahe, "GALEN" werde als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen jedenfalls mitbestimmenden Art eingesetzt (vgl dazu BGH GRUR 1996, 406 f - JUWEL; PAVIS ROMA, Kliems, BPatG 25 W (pat) 61/97 lovasta von ct ≠ ROWASA).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht demnach nicht. Ebenso sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich oder vorgetragen, daß unter Berücksichtigung der vorliegenden Umstände die Marken gedanklich im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG miteinander in Verbindung gebracht und dadurch verwechselt werden. Der angefochtene Beschluß war deshalb aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

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

Kliems

Knoll

Engels

Pü

Abb. 1

