

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 41/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Februar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angegriffene Marke 398 39 227

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Auf die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2001 insoweit aufgehoben als der Widerspruch auch bezüglich der Waren „Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke“ zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird ebenfalls die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke IR 653 585 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Marke **Nicotinull** ist am 15. Oktober 1998 unter der Nummer 398 39 227 für Waren der Klassen 5, 30, 32 und 34 ua für „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. November 1998.

Widerspruch gegen alle identischen und ähnlichen Waren erhoben hat am 2. Februar 1999 die Inhaberin der IR-Marke 653 585 **NICOTINELL**, die seit 1996 international registriert ist für „Produits pharmaceutiques“ und die Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießt; Beginn der 5-Jahresfrist nach § 115 Abs 2 MarkenG war der 30. Mai 1997.

In der mündlichen Verhandlung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke (sinngemäß) die über ein „Nikotinentwöhnungsmittel in der Form von Kautabletten und Pflastern“ hinausgehende Benutzung bestritten; eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 653 585 die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht, nämlich hinsichtlich der Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“, im Übrigen aber die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Begründend ist ausgeführt: die im Umfang der Löschung bestehende Warenidentität bedinge strenge Anforderungen an den Markenabstand, denen die angegriffene Marke in klanglicher wie schriftbildlicher Hinsicht nicht genüge; die Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen beruhe auf fehlender Warenähnlichkeit.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke sowie die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält mit näheren Ausführungen insbesondere unter Hinweis auf die Schutzunfähigkeit des Markenbestandteils „Nicotin-“ Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle vom 22. November 2001 insoweit aufzuheben, als wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 653 585 die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ angeordnet worden ist und den Widerspruch auch für diese Waren zurückzuweisen sowie die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und auf die Anschlußbeschwerde den Beschluß der Markenstelle vom 22. November 2001 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der IR-Marke 653 585 auch für die Waren „Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke“ zurückgewiesen worden ist und die Eintragung der angegriffenen Marke auch für diese Waren zu löschen.

Sie macht mit näheren Ausführungen insbesondere eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke geltend und hat zum Nachweis dazu verschiedene Unterlagen vorgelegt.

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

II.

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, aber nicht begründet; denn zwischen den Vergleichsmarken besteht hinsichtlich der Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt danach ab von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Waren. Darüber hinaus sind auch alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wobei die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung stehen (st Rspr vgl BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND jew mwN).

Die Marken können im Bereich der im Rahmen der Beschwerde allein maßgeblichen Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke und der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Nikotinentwöhnungsmittel in der Form von Kautabletten und Pflastern“, die unter den eingetragenen Warenbegriff „Produits pharmaceutiques“ fallen, zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden. Verwechslungsfördernd kommt hinzu, daß es sich im Bereich dieser Waren mangels Rezeptpflicht um Produkte handeln kann, die von den allgemeinen Verkehrskreisen im Wege der Selbstmedikation erworben werden. Andererseits ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen (vgl EuGH WRP 1999, 806, 809 Tz 26-Lloyd/Loint's; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND), der zudem erfahrungsgemäß gerade bei Waren, die den

Gesundheitssektor betreffen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit aufzubringen pflegt (vgl dazu BGH GRUR 1995, 50, 53 -Indorektal/Indohexal).

Ob die Widerspruchsmarke **NICOTINELL** wegen Kennzeichnungsschwäche über einen ursprünglich eingeschränkten Schutzzumfang verfügt, kann vorliegend ebenso dahinstehen wie auch die Frage, ob und inwieweit sie aufgrund erheblicher Benutzung ihren Schutzzumfang verstärken konnte. Denn selbst wenn der Widerspruchsmarke wegen eines beschreibenden Hinweises auf den Wirkstoff „Nikotin“ in Verbindung mit der Endung „-ell“ nur ein verminderter Schutzzumfang zuerkannt werden könnte, bestände Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke wird auch reduzierten Anforderungen an den Markenabstand im Hinblick auf die Warenlage nicht gerecht. **Nicotinull** und **NICOTINELL** sind jedenfalls klanglich verwechselbar. Die Klangbilder sind identisch bis auf den Vokal „u“ gegenüber „E“ in den Endungen; an dieser Stelle tritt diese Abweichung aber wenig charakteristisch hervor, zumal beide Marken gleichmäßig fließend ausgesprochen werden und keine deutliche Zäsur aufweisen (zB Nicoti-null bzw NICOTI-NELL); für eine solche Zäsur, die die Endbestandteile hervorheben könnte, fehlt es - zum Beispiel - an der Verdoppelung des „n“ (Nicotin-null bzw „NICOTIN-NELL). Im Vergleich zu diesem geringen klanglichen Unterschied zwischen den Vergleichsmarken überwiegen die Übereinstimmungen deutlich. Dieser geringe klangliche Unterschied führt auch unter angemessener Berücksichtigung eines warenbeschreibenden Hinweises der Anfangsbestandteile „Nicotin-“ auf den Wirkstoff der Produkte im Gesamteindruck nicht zu einem zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausreichend verschiedenen Klangbild der Marken.

Wegen der klanglich fast identischen Marken trägt auch ein von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachter Begriffsgehalt des Endbestandteils der angegriffenen Marke nicht ausreichend zur Unterscheidbarkeit der Marken bei. Deshalb kann es dahingestellt bleiben, ob „null“ in der Marke **Nicotinull** als eigenständiger Bestandteil überhaupt erkannt oder der Buchstabe „n“ vielmehr einem Wortelement „Nicotin“ zugeordnet wird.

Soweit sich die Inhaberin der angegriffenen Marke zur Begründung ihrer Beschwerde auf die Verfahren 30 W (pat) 145/97 und 30 W (pat) 147/97 bezieht, so ist darauf hinzuweisen, daß sich dort – im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren – deutlicher abweichende Marken gegenüberstanden.

2. Die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden ist gem § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 567 Abs 3 ZPO zulässig. Sie ist auch begründet. Denn die von der Anschlußbeschwerde erfaßten Waren „Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke“ aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke sind den von den „Produits pharmaceutiques“ der Widerspruchsmarke als benutzt anerkannten „Nikotinentwöhnungsmittel in der Form von Kautabletten und Pflastern“ bis zur Identität ähnlich. Dies folgt aus der Tatsache, daß Tabakersatzstoffe auch als Nikotinentwöhnungsmittel eingesetzt werden können, also auch den Zweck haben, Raucher auf dem Weg zum Nichtraucher zu unterstützen. Im übrigen werden diese Vergleichswaren regelmäßig an denselben Vertriebsorten und dort in räumlicher Nähe zueinander den Endabnehmern angeboten und weisen insoweit enge wirtschaftliche Berührungspunkte auf.

3. Zu einer Auferlegung der Kosten des Verfahrens bestand kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Ju