



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 148/03
(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. November 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 27 802.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2002 und 31. März 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 301 27 802 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 396 21 029 wird zurückgewiesen.

Gründe

Die am 02. 05.2001 angemeldete Wortmarke 301 27 802.4

BINOX

ist am 20. Juni 2001 für die Waren

"Rezeptpflichtige Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Zolpidem und dessen Salze"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit dem 9. September 1996 für die Waren

"Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit dem zentralen Nervensystem"

eingetragenen Marke 396 21 029.5

TIMOX

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren mit Ausnahme von "rezeptpflichtigen pharmazeutischen Präparate zur Behandlung von Epilepsien und fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre generalisierte tonisch-klonische Anfälle in Mono- als auch in Kombinationstherapie bei Erwachsenen und Kindern" bestritten. Eine weitergehende Benutzung wird seitens der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat mit Beschluss vom 3. Juli .2002 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Ausgehend von der Registerlage (wonach eine Rezeptpflicht auf Seiten der angegriffenen Marke noch nicht aufgenommen war) und einem hohen Grad möglicher Warenähnlichkeit – da der Wirkstoff Zolpidem in Hypnotika und Sedativa Anwendung finde und damit auch bei der Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit dem zentralen Nervensystem zur Anwendung kommen könne -, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise be-

stünden strenge Anforderungen an den Markenabstand, welche die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht einhalte.

Die dagegen gerichtete Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Markenstelle mit Beschluss vom 31. März 2003 zurückgewiesen.

Die Waren könnten engste Berührungspunkte aufweisen, da sie beiderseits im Bereich des zentralen Nervensystems wirkten. Auch bei Berücksichtigung der zwischenzeitlich auf Seiten der jüngeren Marke in das Warenverzeichnis aufgenommenen Rezeptpflicht halte diese aufgrund der dargelegten Warenähnlichkeit und der möglichen Warenidentität nicht den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, da die Marken in der überwiegenden Lautfolge und zudem im Sprech- und Betonungsrhythmus übereinstimmten und weder die in der Wortmitte differierenden Konsonanten besonders auffällig seien noch die deutlich abweichenden Anfangslaute den relativen Gleichklang der Wörter markant veränderten.

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

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2002 und 31. März 2003 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 396 21 029 zurückzuweisen.

Auszugehen sei aufgrund der teilweisen Nichtbenutzungseinrede nur von speziellen Produkten und zudem von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, da diese aus einem wenig prägnanten Wortanfang und der häufig in Arzneimittelkennzeichnungen verwendeten Endsilbe "-mox" gebildet sei. So weise der derzeitige Rollenstand für Klasse 5 insgesamt 694 eingetragene deutsche Marken, 523 IR-Marken und 163 EU-Marken mit der Endung "-ox" sowie 76 deutsche Marken, 57 IR-Marken und 8 EU-Marken mit dem Be-

standteil "-mox" auf. Auch bestehe keine Warenidentität oder sehr enge Warenähnlichkeit, da der in der Roten Liste in Hauptgruppe "Hypnotika/Sedativa" aufgeführte Wirkstoff "Zolpidem" ausschließlich zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen verwendet werde, nicht jedoch im Zusammenhang mit der Erkrankung des zentralen Nervensystems. Hinzu komme, dass aufgrund der beiderseitigen Rezeptpflicht in erster Linie der Fachverkehr angesprochen sei, so dass hinreichende Zeichenunterschiede bestünden.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

Auch nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke teilweise bestritten habe, bestehe zwischen den relevanten Waren teilweise Warenidentität. Um die Markeninhaberin nicht ungebührlich in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit einzuschränken, sei insoweit auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht auf rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsien und fokalen Anfällen, sondern auf den weitergehenden Oberbegriff "rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit dem zentralen Nervensystem" abzustellen. Zur Behandlung dieser Erkrankungen wie auch zur Behandlung von Epilepsien würden aber auch Sedativa eingesetzt. Epilepsie äußere sich auch in Schlafstörungen, so dass auch Schlafmittel im Rahmen einer Epilepsie-Therapie Anwendung finden würden. Von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund der Endung "-mox" könne ebenfalls nicht ausgegangen werden. Auch der Verweis auf weitere Marken gehe fehl, weil nur tatsächlich benutzte Marken den Schutzbereich der älteren Marke beeinträchtigen könnten. Wegen der Ähnlichkeit der Zeichen bestehe deshalb Verwechslungsgefahr.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erhobene Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Auch wenn die Endlaute "-ox" im Rahmen von Arzneimittelkennzeichnungen häufig Verwendung finden (möglicherweise als Hinweis auf eine der so beginnenden Wirkstoffbezeichnungen), weist die Widerspruchsmarke aufgrund der Anfangssilbe einen hinreichend phantasievollen Charakter auf. Zu berücksichtigen ist ferner, dass im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse Markenbildungen üblich sind, welche die Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen des zu kennzeichnenden Präparats jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen (vgl. BGH, GRUR 1998, 815 – Nitrangin).

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren mit Ausnahme von "rezeptpflichtigen pharmazeutischen Präparate zur Behandlung von Epilepsien und fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre generalisierte tonisch-klonische Anfälle in Mono- als auch in Kombinationstherapie bei Erwachsenen und Kindern" bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung ihrer Marke auch nicht geltend gemacht hat, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen. Zugunsten der Widersprechenden ist aber im Rahmen der Integrationsfrage aufgrund der nach ständiger Rechtsprechung anzuwendenden erweiterten Minimallösung von Antiepileptika der Hauptgruppe 15 der Roten Liste allgemein und mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe abzustellen (vgl. BPatGE, 41, 267, 270

– Taxanil/Taxilan; BPatG, GRUR 2001, 513 – CEFABRAUSE/CEFASEL; BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten; Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 7. Aufl., § 26 Rdnr. 219). Hingegen geht der von der Widersprechenden beanspruchte Oberbegriff "rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Er-krankungen im Zusammenhang mit dem zentralen Nervensystem" weit über den Warenbereich der Arzneimittel-Hauptgruppe 15 der Roten Liste hinaus. Eine sol- che Ausdehnung des Kreises der zu berücksichtigenden Waren kann nicht aner- kannt werden, da dies zu einer unangemessenen Ausweitung des Schutzbereichs der älteren Marke führen würde (vgl. BPatG, GRUR 1995, 488, 489 – APISOL/Aspisol; BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 – CYNARETTEN/Circanetten).

Den danach zu berücksichtigenden Antiepileptika der Hauptgruppe 15 der Roten Liste stehen auf Seiten der angegriffenen Marke die ohne weiteres ähnlichen "re- zeptpflichtigen Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Zolpidem und dessen Salze" gegenüber. Die Rote Liste führt nur in der Hauptgruppe 49 (Hypnotika/Sedativa) Arzneimittel mit dem Wirkstoff "Zolpidem" auf. Solche der Behandlung von Schlaf- störungen dienenden Arzneimittel weisen aber einen deutlichen Indikationsunter- schied zu Antiepileptika der Hauptgruppe 15 auf. In der Hauptgruppe 15 der Roten Liste ist kein Präparat mit dem Wirkstoff Zolpidem vorhanden. Soweit Arzneimittel mit diesem Wirkstoff als Hypnotika/Sedativa ebenso wie Antiepileptika unmittelbar auf das zentrale Nervensystem einwirken, begründet dieser Zusammenhang allein nicht die Annahme einer hohen Warenähnlichkeit für die in ihren Wirksubstanzen und ihrer Indikation wesentlich unterschiedlichen Waren. Selbst wenn - wie die Widersprechende vorträgt - Sedativa zur Behandlung von Erkrankungen des zen- tralen Nervensystems, speziell von Epilepsieerkrankungen eingesetzt werden, er- gibt sich für den Senat kein Hinweis darauf, dass dies auch für Arzneimittel mit dem Wirkstoff Zolpidem gilt. Auch den von der Widersprechenden mit der Be- schwerdebegründung eingereichten Unterlagen (Anlage 1 bis 4) kann kein Hin- weis auf eine Verwendung von Zolpidem-Präparaten in Zusammenhang mit Er- krankungen des zentralen Nervensystems bzw. Epilepsieerkrankungen entnom- men werden. Soweit im Rahmen einer Epilepsiebehandlung bei auftretenden

Schlafstörungen gleichzeitig ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Zolpidem verabreicht wird, kann allein aus einer solchen zeitlichen Überlagerung zweier unterschiedlicher Erkrankungen nicht auf einen funktionellen und damit engen Zusammenhang der sich gegenüberstehenden Arzneimittel geschlossen werden. Hinzu kommt, dass der Wirkstoff Zolpidem mit der Signatur B 5 der Roten Liste versehen ist. Die darin ausgewiesenen Gegenanzeigen bzw. Nebenwirkungen sprechen aber wegen der bei Antiepileptika bestehenden sedativ-hypnotischen Wirkung eher dagegen, Arzneimittel mit dem Wirkstoff Zolpidem gleichzeitig mit Antiepileptika anzuwenden. So ist bei den Nebenwirkungen unter e) der Hinweis enthalten, dass bei Epilepsiebehandlungen die Sedierung zu beachten ist.

Von erheblicher Bedeutung ist weiterhin, dass es sich bei den in Hauptgruppe 15 der Roten Liste aufgeführten Antiepileptika - wie auch das Präparat der Widerspruchsmarke - ganz überwiegend um rezeptpflichtige und ansonsten apothekenpflichtige Präparate handelt. Wenngleich nach den in ständiger Rechtsprechung des BPatG angewendeten Grundsätzen zur Bestimmung des Warenbereichs bei ganz oder teilweise bestrittener Benutzung, an den der Senat festhält (vgl. BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 – CYNARETTEN/Circanetten), die Widerspruchsmarke nicht schon allein wegen der Rezeptpflicht des tatsächlich mit der Marke gekennzeichneten Produkts auf rezeptpflichtige Antiepileptika festzulegen ist, findet jedoch der Umstand, dass Antiepileptika offenbar ganz generell rezeptpflichtig sind oder (in seltenen Fällen) zumindest apothekenpflichtig sind, Berücksichtigung bei der Abgrenzung des zugrunde zu legenden Warenbereichs, der Bestimmung der relevanten Verkehrskreise und der Beurteilung der Warenähnlichkeit. Unter diesen Umständen steht der Fachverkehr im Vordergrund, der aber aufgrund seiner Kenntnisse und Sorgfalt im Umgang mit Arzneimittelkennzeichnungen die deutlichen Unterschiede bei den Indikationen und der stofflichen Zusammensetzung in aller Regel beachtet, was die Gefahr von Verwechslungen weiterhin mindert.

Ist daher nur von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren auszugehen, sind bei Berücksichtigung einer normalen Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr mittlere Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke noch genügt, wenngleich es sich fast schon um einen Grenzfall handeln mag.

Dabei ist zu beachten, dass wegen der nach Registerlage bzw. in tatsächlicher Hinsicht bestehenden Rezeptpflicht die mündliche Benennung gegenüber dem schriftbildlichen Vergleich eher in den Hintergrund tritt, weil aufgrund der regelmäßigen Ausstattung von Arztpraxen und Apotheken mit EDV Rezepte und Bestellungen in der Regel auf maschinellm Wege erstellt werden. Dies gilt auch für Bestellungen von pharmazeutischen Präparaten von Apotheken oder Drogerien beim Pharmagroßhandel, so dass die Marken in erster Linie insoweit zu vergleichen sind.

Bei einem schriftbildlichen Markenvergleich sind die Annäherungen jedoch nicht so ausgeprägt, dass unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der allenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre. Im Vordergrund steht dabei die drucktechnische Schreibweise in den beiden möglichen Formen BINOX/TIMOX bzw. Binox/Timox, da eine handschriftliche Wiedergabe wegen der weitgehend maschinellen Bearbeitung von Bestellungen bzw. Rezepten pharmazeutischer Produkte zunehmend an Bedeutung verliert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende Wort, zumal den im Vordergrund stehenden Fachkreise aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln eher Abweichungen im Schriftbild auffallen und diese daher Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher. Bei Beachtung dieser Voraussetzungen genügt der zwischen den Marken bestehende Abstand bei drucktechnischer Schreibweise mittleren Anforderungen, da die Kontur der in allen Schreibweisen groß geschriebenen Anfangskonsonanten "B" bzw. "T" deutlich voneinander ab-

weicht und bei dieser Wiedergabeform auch die Abweichung in den Mittelkonsonanten nicht unbemerkt bleiben wird, auch wenn diese gegenüber dem deutlich hervortretenden Unterschied bei den Anfangskonsonanten weniger auffällig ist. Die vorrangig aus Ärzten und Apothekern bestehenden Fachkreisen werden zudem in dem der lateinischen Sprache entnommenen Bestandteil "-nox" der angegriffenen Marke einen Hinweis auf ein Schlafmittel erkennen, was der Gefahr von Verwechslungen ebenfalls entgegenwirkt.

Die vorgenannten Umstände und insbesondere die deutlich erkennbare Abweichung bei den Anfangskonsonanten reichen auch aus, um bei der eher seltenen handschriftlichen Wiedergabe der Markenwörter eine Verwechslungsgefahr in markenrechtlich relevantem Umfang auszuschließen, zumal die abweichende Oberlänge bei den beiden Anfangskonsonanten in dieser Schreibweise deutlicher hervortritt.

Vor dem Hintergrund einer geringeren Bedeutung der mündlichen Benennung der Marken reicht der Abstand der beiden Marken auch in klanglicher Hinsicht aus, um der Gefahr von Verwechslungen insgesamt beachtlichen Umfangs entgegenzuwirken. Die Abweichungen bei den Anfangs- und Mittelkonsonanten bewirken trotz der Übereinstimmungen in der Silbenzahl, der Vokalfolge "I-O" und der - aufgrund ihrer vielfachen Verwendung allerdings eher kennzeichnungsschwachen - Endlaute "-ox" eine noch hinreichende Abweichung im Gesamteindruck. Vor allem der klangstark ausgesprochene Anfangskonsonant "T" bei der Widerspruchsmarke hebt sich auffällig von dem Anfangskonsonanten "B" der angegriffenen Marke ab und führt zu einer deutlichen Abweichung im Gesamtklangbild beider Marken. Zu beachten ist weiterhin, dass Übereinstimmungen am Wortanfang in aller Regel stärker beachtet werden als die übrigen Markenbestandteile (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 184), wobei dies besonders in Fällen gilt, in denen - wie hier - die Endlaute häufig für Markenbildungen verwendet werden und deshalb der Verkehr seiner Aufmerksamkeit umso mehr auf die weiteren Bestandteile richtet. Aufgrund der Kürze der beiden Markenwörter und der im Vor-

dergrund stehenden Fachkreise, welche im Gegensatz zu Endverbrauchern auch auf eher geringere Unterschiede von Kennzeichnungen achten, wirkt die - für sich gesehen sonst nicht markante - Abweichung in den Mittelkonsonanten "m" und "n" der Gefahr von Verwechslungen zusätzlich entgegen. Insgesamt ist daher bei Berücksichtigung der eingeschränkten Anforderungen an den Markenabstand eine hinreichend sichere Unterscheidung der beiden Markenwörter in klanglicher Hinsicht gewährleistet.

Der Widerspruch konnte daher keinen Erfolg haben, so dass auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2002 und 31. März 2003 aufzuheben der Widerspruch aus der Marke 396 21 029 wird zurückzuweisen ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Ja