



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 212/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 45 463

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2000 und vom 17. Juni 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 044 619 zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke wird die Löschung der angegriffenen Marke 397 45 463 angeordnet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

COLONIPENT

ist am 6. November 1997 für „Arzneimittel“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 24. Dezember 1998 veröffentlicht.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 2 044 619

NIPENT

die am 10. September 1993 für „Verschreibungspflichtige pharmazeutische Präparate zur Krebsprophylaxe und –therapie“ eingetragen worden ist, Widerspruch erhoben.

Die Benutzung der älteren Marke wurde nicht bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Übereinstimmung der Marken verneint und den Widerspruch aus der Marke 2 044 619 zurückgewiesen. Trotz der Möglichkeit identischer Waren und des Umstands, dass die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke enthalten sei, bestehe wegen der zusätzlich am Wortanfang der jüngeren Marke enthaltenen, aus zwei Silben bestehenden Lautfolge „COLO-“ auf Grund des unterschiedlichen Sprechrhythmus ein abweichender Gesamteindruck, der gegen eine Verwechslungsgefahr sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher Hinsicht spreche. Eine Abspaltung von „COLO-“ komme nicht in Betracht, da es sich zwar um einen beschreibenden Bestandteil handele, der aber nicht mit den Wörtern wie „forte“, „retard“ gleichzusetzen sei, bei denen die Rechtsprechung eine Abspaltung bejaht habe. Gegen eine assoziative Verwechslungsgefahr spreche, dass die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke nicht hervorgehoben sei und dadurch keine Verbindungen zum Geschäftsbetrieb der Widersprechenden angeregt werden könnten, zumal die Widersprechende keine Markenserie mit der Widerspruchsmarke besitze, die den Verkehr an ein Serienzeichen erinnern könnte.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden blieb ohne Erfolg. Nach Ansicht der Erinnerungsprüferin sind die Marken wegen der unterschiedlichen Silbenzahl und des abweichenden Betonungs- und Sprechrhythmus nicht verwechselbar. Der Bestandteil „COLO-“ der angegriffenen Marke werde auch nicht vernachlässigt, da Marken grundsätzlich nur in ihrer Gesamtheit zu beurteilen seien und die angegriffene Marke als Einheit erscheine. Zudem werde der Wortanfang grundsätzlich stärker beachtet. Da dieser auf den Begriff „Colon“ als Teil des Dickdarms hinweise, was für Fachleute erkennbar sei, seien die Marken gut auseinander zu halten. Dies gelte auch in schriftbildlicher Hinsicht. Verwechslungsgefahr bestehe auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie, da

die Widersprechende keine solche besitze, sondern nur über die Widerspruchsmarke allein verfüge.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechende mit dem Antrag (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, dem Widerspruch aus der Marke 2 044 619 stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke 397 45 46 anzuordnen.

Die Widerspruchsmarke sei in der angegriffenen Marke sowohl grafisch wie klanglich vollständig enthalten. Die Vorsilbe „COLO-“ bewirke keine Wortneuschöpfung und könne den Gesamteindruck der Marken nicht in Richtung fehlender Verwechslungsgefahr verändern. Es bestehe mögliche Warenidentität, so daß ein strenger Maßstab an den Markenabstand anzulegen sei. Zu berücksichtigen sei der übereinstimmende Gesamteindruck ebenso wie der Umstand, dass der Verkehr über ein eher undeutliches Erinnerungsvermögen verfüge, so dass beim Markenvergleich eher auf Übereinstimmungen in der identischen Lautfolge „Nipent“ und weniger auf Abweichungen wie „Colo-“ abzustellen sei. Nach der Rechtsprechung des BGH und BPatG könne eine Verwechslungsgefahr nur verneint werden, wenn der Widerspruchsmarke, die vollständig in der jüngeren M enthalten sei, eine prägende Wirkung abzusprechen sei oder wenn die Vorsilbe „Colo“ eine herausragende Bedeutung für den Gesamteindruck hätte. Beides sei nicht der Fall. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für den Bereich der Onkologie, was sich zB aus ca 81 Treffern aus dem Internet ergebe. Daneben habe der Umsatz des unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Medikaments bereits 2001 beinahe eine halbe Million € betragen. Der Wortteil „Colo“ könne dagegen die angegriffene Marke nicht prägen, was bereits an der markanten übrigen Lautfolge „Nipent“ liege. Hinzu komme, dass die Lautfolge „Colo-“ als Vorsilbe bereits in zahlreichen Marken enthalten sei. Aber auch Fachleute würden nicht an den Begriff „colon“ erinnert, denn die Trennung in „Colon“

und „ipent“ läge bereits aus sprachlichen Gründen fern, zumal auch nach dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke ein Bezug zu Magen-Darm-Mitteln nicht vorgegeben sei. Schließlich bestehe Verwechslungsgefahr auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Miteinander-in-Verbindung-Bringens. Durch die Vorsilbe „Colo“ könne der falsche Eindruck entstehen, es handele sich um ein weiteres Produkt der Widersprechenden, das einen Bezug zum Colon aufweise, wie es vielfach auch Übung der Hersteller sei, so zB bei COLOPLEON und PLEON. Daher bestehe auch mittelbare Verwechslungsgefahr.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat weder Anträge gestellt noch sich zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

Nach Auffassung des Senat besteht zwischen den Marken die Gefahr assoziativer Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nachdem Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren nicht aufgeworfen worden sind, ist bei der Beurteilung der markenrechtlichen Übereinstimmung von der Registerlage auszugehen. Wegen des im Warenverzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen Oberbegriffs „Arzneimittel“ ist danach Warenidentität möglich. Im Hinblick auf das spezielle Indikationsgebiet, auf dem die Widerspruchsmarke eingesetzt wird, kommen neben den allgemeinen Verkehrskreisen in erster Linie Fachkreise, also Ärzte, Apotheker und deren Hilfspersonal, mit den Präparaten in Kontakt, auch wenn eine Rezeptpflicht in den jeweiligen Warenverzeichnissen nicht enthalten ist.

Der Widerspruchsmarke ist eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Der von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 7. September 2004 behauptete

gesteigerte Schutzzumfang der älteren Marke für den Bereich der Onkologie ist allein mit dem Vortrag, die erhöhte Kennzeichnungskraft ergebe sich aus ca 81 Nennungen im Internet und aus dem bereits im Jahr 2001 erzielten Umsatz in Höhe von ca 500.000 €, nicht zu belegen. Auch wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke sich zu diesem Vorbringen der Widersprechenden nicht geäußert und es damit auch nicht bestritten hat (vgl hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9, Rdnr 304), lassen allein Angaben zur Verwendung oder zu erzielten Umsätzen keine ausreichend klaren Rückschlüsse auf einen erhöhten Schutzzumfang einer Marke bezogen auf die Verkehrskreise und das Indikationsgebiet zu (BPatGE 44, 1 – RONIDIN / KORODIN; EuGH MarkenR 1999, 236 – Lloyd / Loints). Vielmehr obliegt es der Widersprechenden, die vorgetragene Tatsachenbehauptung in ausreichendem Umfang glaubhaft zu machen, was durch Statistiken, demoskopische Umfragen, Angaben zu Werbeaufwendungen und dergleichen geschehen kann (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9, Rdnr 295 ff, 297).

Ausgangspunkt für die Beurteilung der markenrechtlichen Übereinstimmung ist der von den Marken ausgehende Gesamteindruck (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9, Rdnr 152 mwN). Auch wenn die ältere Marke identisch in der jüngeren Marke enthalten ist, bestehen auf Grund des vorangestellten Wortanfangs „Colo-“ sowohl klangliche wie schriftbildliche Unterschiede, die ausreichen, um auch für Durchschnittsverbraucher eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Nach Auffassung des Senats besteht jedoch die Gefahr, dass die beiden Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 aE MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, hier insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr, bei der das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils noch nicht die Annahme assoziativer Verwechslungen rechtfertigen kann (vgl BGH GRUR 2004, 779 – Zwilling / Zweibrüder), erkennen die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den

beiden Marken und unterliegen somit keinen unmittelbaren Verwechslungen. Sie sehen gleichwohl ein ähnlich gebildetes Zeichen wegen Übereinstimmungen mit der älteren Marke in Teilbereichen oder aus anderen Gründen wegen der Art der Zeichenbildung als weitere Marke der Widersprechenden an (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 464 ff, 485 ff). Zwar hat die Widersprechende nicht vorgetragen, dass sie den Verkehr bereits an eine Markenserie gewöhnt habe, bei der die ältere Marke als Stammbestandteil verwendet würde, dem ein weiteres beschreibendes Element oder weitere Bestandteile angefügt seien (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9, Rdnr 464; BGH GRUR 2002, 542 – BIG). Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass für den Verkehr schon beim erstmaligen Auftritt einer Marke der Gedanke nahe liegen kann, einer Serienmarke zu begegnen. Auch wenn an eine infolge dieser Umstände anzunehmende Verwechslungsgefahr besonders strenge Anforderungen zu stellen sind, hält der Senat einen solchen Ausnahmefall hier für gegeben.

Der älteren Marke kommt, wie oben dargelegt, eine normale Kennzeichnungskraft zu. Die Widersprechende hat auch insoweit unwidersprochen vorgetragen, dass die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung eines Arzneimittels verwendet wird, das zur Therapie bzw Prophylaxe auf dem Gebiet der Onkologie dient. Der Wortanfang „Colo-“, der vom griechischen Wort colon für Darm abgeleitet ist und auch in der Schreibweise mit „K“ in medizinischen Fachwörtern wie Koloskop, Kolopexie oder Kolostomose (vgl Pschyrembel, Medizinisches Wörterbuch, 259. Aufl) enthalten ist, weist den Fachmann auf die entsprechende Indikation hin. In der Zusammensetzung dieser Vorsilbe mit dem Markenwort der Widerspruchsmarke geht der Begriffsgehalt des Wortelements „Colo-“ auch nicht in der Weise unter, dass sich die einzelnen Elemente entweder zu einer untrennbaren Einheit zusammenfügten oder dass sich das Markenwort der angegriffenen Marke in die Bestandteile „Coloni- und „-pent“ trennen ließe. Zwar handelt es sich im vorliegenden Fall um Phantasiewörter, die keinen festen Betonungsregeln folgen. Bei einer ungezwungenen Aussprache kann die Betonung der älteren Marke auf der Anfang-

silbe „Ni-“ liegen, so dass mit einer Aussprache der angegriffenen Marke wie „Colo-nipent“ gerechnet werden muss.

Begegnet insbesondere dem Fachverkehr, der die Hersteller und ihre Bezeichnungsgewohnheiten im Arzneimittelbereich kennt, die ältere Marke in einer Wortverbindung mit einem solchen beschreibenden Zusatz, ist die Vermutung nahegelegt, es handele sich auch bei der neuen Bezeichnung um eine Marke der Widersprechenden, die ein weiteres Mittel kennzeichnet, mit dem ein weiteres Krankheitsbild behandelt werden soll. Die jüngere Marke erweckt somit die Vorstellung, das damit gekennzeichnete Präparat könne insbesondere bei Krebserkrankungen des Darms eingesetzt werden. Diese Vermutung wird nicht zuletzt auch dadurch bestärkt, dass Arzneimittel-Hersteller ein Präparat, das für ein bestimmtes Indikationsgebiet bestimmt ist, mit Veränderungen des Wirkstoffgehalts oder durch Zugabe weiterer Wirkstoffkomponenten für weitere Anwendungsfälle vorsehen, indem sie einen (anderen) Indikationshinweis hinzufügen. Die Widersprechende hat zum Beleg auf die Bezeichnung „PLEON“ und deren auf ein Darm-Mittel hindeutende Abwandlung „COLO-PLEON“ hingewiesen. Entsprechende Markenbildungen sind auch auf anderen Gebieten zu finden. So wird das Präparat „Effekton“, ein Analgetikum/Antirheumatikum, mit einer anderen Zusammensetzung unter dem Namen „Neuro-Effekton B“ für ein Mittel zur Behandlung neurologischer Systemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin B₁ und B₆-Mangel eingesetzt. Im Fall des Präparats „Vibolex“, das zur Therapie von Vitamin E-Mangelzuständen bestimmt ist, wird die „Neuro-Vibolex“-Variante bei neurologischen Systemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin B₁ und B₆-Mangel angewendet. Weiter ist auf die Mittel „Cephoral“ – ein Antibiotikum/Antiinfektivum – und die urologische Variante „Uro-Cephoral“ oder „Tarivid“ und die urologische Variante „Uro-Tarivid“ hinzuweisen. Für das Gebiet der Gynäkologie sind die Präparate „Daktar“ bzw „Gyno-Daktar“ – ein Antimykotikum bzw ein Gynäkologikum – oder die Analgetika/Antirheumatika „Neuralgin“ bzw „Gyno-Neuralgin“ zu nennen. Ein weiteres Beispiel der Abwandlung einer Kennzeichnung findet sich in den Bezeichnungen „Canesten“ und „Canesten GYN“, die nach der Einteilung der Roten

Liste einmal zur Hauptgruppe „Antimykotika“ und das andere Mal zu den „Gynäkologika“ zählen.

Im Hinblick auf die mögliche Warenidentität und unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der Elemente der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die bei der Prüfung der assoziativen Verwechslungsgefahr ebenfalls zu berücksichtigen ist (vgl BGH MarkenR 1999, 154 - Cefallone), besteht die Gefahr, dass der angesprochene Fachverkehr die angegriffene Marke als weiteres Kennzeichen aus dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ansehen und assoziativ verwechseln wird.

Die Beschwerde der Widersprechenden hatte somit Erfolg.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG bestand kein Anlaß.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na