



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 159/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 36 077

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. April 2003 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch auch für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel" zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Waren

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel

ist unter der Nr 398 36 077 seit dem 8. Oktober 1998 eingetragen die Wortmarke

Dexpanthen.

Widerspruch hat erhoben die Inhaberin der unter IR 249 219 für die Waren

Préparations pharmaceutiques contenant du panthéol

eingetragenen Marke

BEPANTHEN.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei normaler Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke würden bei ähnlichen bis identischen Waren die strengen Anforderungen an den Markenabstand eingehalten. Die Marken seien zwar in dem Markenteil "Panthen" identisch, wegen dessen Anlehnung an den INN "Panthenol" werde sich der Verkehr aber eher an den deutlich abweichenden Anfangsilben orientieren.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Hohe Werbeaufwendungen insbesondere im Fernsehen sowie hohe Verkaufszahlen belegten die hohe Verkehrsbekanntheit sowie gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Da die beiden Anfangsilben völlig verbraucht und damit kennzeichnungsschwach seien, werde der Verkehr sich nicht ausschließlich hieran orientieren. Die Wortendung "panthen" werde nicht vernachlässigt, da sie weder glatt beschreibend sei, noch zu erwarten sei, dass für den Verkehr die Anlehnung an den INN Panthenol geläufig sei. Der Gesamteindruck der Marken werde durch die relativ langen Gesamtwörter bestimmt, es bestehe ein hoher klanglicher und schriftbildlicher Ähnlichkeitsgrad.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich im wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angeführten Gründe und macht im übrigen geltend, gerade durch die umfangreichen Werbemaßnahmen der Widersprechenden sei den allgemeinen Verkehrskreisen, die erhöhte Sorgfalt und Aufmerksamkeit walten ließen, der Inhaltsstoff "Panthenol" bzw. "Dexpanthenol" bekannt.

Zur Ergänzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

Hinsichtlich der im Tenor genannten Waren besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbeson-

dere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st Rspr, vgl WRP 2004,1043 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2004, 235, 236 – Davidoff II).

1. Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist von der Registerlage auszugehen.

Insoweit können sich die gegenüberstehenden Marken wegen der weiten Oberbegriffe auf identischen Waren begegnen. Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke beansprucht pharmazeutische Erzeugnisse mit dem Wirkstoff Panthenol – auch Dexpanthenol oder D Panthenol genannt, eine alkoholische und in Kosmetika stabilere Form des B-Vitamins Pantothenensäure. Es fördert den Energiestoffwechsel der Hautzellen und deren optimale Ernährung und regt die Teilung der Hautzellen an. Es hat so neben seiner pflegenden auch beruhigende und heilende Wirkung für die Haut und wird daher umfassend in Haut- und Haarpflegeprodukten verwendet ebenso wie in Mundwässern und Zahncremes.

Wegen dieser Wirkungen ist die Verwendung auch in der Form von Kombinationspräparaten in Desinfektionsmitteln oder bei Pflastern oder Verbandmaterial anzunehmen.

Damit sind nach den allgemein gefaßten Warenverzeichnissen mit weiten Warenoberbegriffen davon Präparate für die Gesundheitspflege jeglicher Art erfaßt, also auch solche, die durch Laien unmittelbar und im täglichen Gebrauch verwendet werden können. Zudem ist weiter zu berücksichtigen, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Erzeugnissen eine Rezeptpflicht nicht festgeschrieben ist, so dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Für solche in ihrer Verwendungsweise und Ihren Indikationsgebiet als unproblematisch einzustufenden Präparate kann allenfalls normale Aufmerksamkeit des Publikums angenommen werden.

2. Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer eher gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Inwieweit die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ursprünglich dadurch beeinträchtigt war, dass sich die Widerspruchsmarke bei der Wortbildung an dem INN Panthenol angelehnt hat, kann dahingestellt bleiben.

Die Auslassung der Endsilbe Zwischensilbe "-ol" und die Anfügung der Vorsilbe "Be" erscheint allerdings nicht unerheblich, so dass es allenfalls für die Fachkreise (Ärzte und Apotheker) naheliegt, bei einem panthenolhaltigen Produkt den Markenbestandteil "Panthen" als sprechende Anlehnung an die Wirkstoffangabe "Panthenol" zu verstehen. Da eine Rezeptpflicht nicht vorgesehen ist, erscheint für den insoweit maßgeblichen allgemeinen Verkehr eine Anlehnung an den dem Publikum wohl nicht bekannten INN Panthenol nicht ohne weiteres naheliegend. Daran vermag auch die Angabe des Wirkstoffes auf den Produktverpackungen für eine Wund- und Heilsalbe der Widersprechenden nichts zu ändern, da der allgemeine Verkehr bei seiner Kaufentscheidung für Produkte der Körper- und Hautpflege in der Regel nicht auf den konkreten Namen eines Wirkstoffes, sondern die Indikation – zB. trockene Haut oder Sonnenbrand - und die beabsichtigte Wirkung - feuchtigkeitsspendend oder hautregenerierend – abstellt.

Durch die langjährige und sehr umfangreiche Benutzung ist die eventuell gegebene ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke überwunden, so dass sie auch insoweit über einen eher leicht überdurchschnittlichen Schutzzumfang verfügt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat eine intensive Benutzung eingeräumt und daraus die Verkehrsbekanntheit des Wirkstoffes abgeleitet.

Ob die von der Widersprechenden vorgelegten Umsatzzahlen, die bis zum Jahre 2002 bei ... € bei ... verkauften Einheiten liegen, sowie Werbeaufwendungen von zwischen ... bis ... € pro Jahr von 1993 bis 2002 sowie einer durch Verkehrsbefragung festgestellten Markenbekanntheit der BEPANTHEN Heil- und Wundsalbe im Jahr 2002 von (ungestützt) 66 % und von (gestützt) 95 % durch das pauschale Bestreiten einer gesteigerten Verkehrs-

bekanntheit im Verfahren nicht berücksichtigt werden können (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 302f) braucht hier nicht entschieden zu werden. Die oben festgestellte überdurchschnittliche Benutzung der Marke bleibt davon unberührt.

3. Den angesichts identischer Waren und einer mindestens normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der sonstigen kollisionsfördernden Umstände zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen besonders deutlichen Abstand hält die angegriffene Marke nicht ein.

Die sich gegenüberstehenden dreisilbigen Markenwörter stimmen in zwei von drei Silben in ihrem wesentlichen Bestandteil vollständig überein, der die Anfangsilbe bestimmende Vokal "e" ist ebenfalls identisch vorhanden. Durch die in der Regel gleiche Betonung am Wortende verliert der Unterschied der üblicherweise stärker beachteten Anfangsilben an Gewicht. Dabei sind die Anfangskonsonanten "D" in der angegriffenen Marke gegenüber "B" in der Widerspruchsmarke beide weich, so daß allein das eingeschobene "x" am Ende der Anfangsilbe nicht ausreicht, um das angegriffene Zeichen aus dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke herauszuführen.

4. Hinsichtlich der übrigen Waren "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost" ist der erforderliche Abstand eingehalten. Zwar wird der Wirkstoff Panthenol auch in Nahrungsmitteln als Feuchthaltemittel und Verarbeitungshilfsstoff zur Vitaminisierung verwendet, dabei handelt es sich aber lediglich um den Einsatz eines Hilfsstoffes, der insoweit nur eine untergeordnete Rolle spielt, so dass von Warenferne zu den in 1. Linie topisch anwendbaren Waren der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu