



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 74/07

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 31 802

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 30. Juni 2003 angemeldete Marke

Lactu-Q

ist am 7. November 2003 für die Waren

"Rezeptpflichtige Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Lactulose und dessen Salze"

unter der Nummer 303 31 802 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 1. April 1996 angemeldeten und am 21. August 1998 für die Waren

"Arzneimittel gegen Hämorrhoiden und Präparate zur Behandlung von Anorektalkrankheiten. Medizinische Apparate und Instrumente, nämlich Applikationsvorrichtungen zur Behandlung von Hämorrhoiden und Anorektalkrankheiten"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 327 049

FAKTU

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke wurde im Beschwerdeverfahren teilweise bestritten, nämlich für alle Waren, die über "Salben und Zäpfchen zur Behandlung von Hämorrhoiden" hinausgehen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen vom 2. November 2005 und vom 28. September 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwischen den Waren der angegriffenen Marke und den Waren "Arzneimittel gegen Hämorrhoiden und Präparate für die Behandlung von Anorektalkrankheiten" der Widerspruchsmarke bestehe eine nicht unerhebliche Warennähe. Die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke festgeschriebene Rezeptpflicht wirke der Gefahr von Verwechslungen von vorneherein in gewissem Umfang entgegen, da bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln vermehrt auf das Unterscheidungsvermögen in den Fachkreisen der Ärzte und Apotheker abzustellen sei. Auch der medizinische Laie pflege allen Waren, die einen gesundheitlichen Bezug aufwiesen, eine eher gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen der erheblichen Umsatzzahlen und des Marktanteils sowie der langjährigen Benutzung zumindest leicht gesteigert. Bei dieser Ausgangslage müssten an den Abstand der Marken überdurchschnittliche Anforderungen gestellt werden, die jedoch erfüllt seien. Von einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil "Lactu" könne nicht ausgegangen werden. Der Bestandteil "Q", der nicht beschreibend sei, werde nicht überhört und nicht überlesen. "Lactu" deute auf den INN "Lactulose" hin, während "FAKTU" den für jedermann erkennbaren Sinngehalt von "Fakt" aufweise. Im Schriftbild wiesen die Zeichen in

allen üblichen Schriftarten durch den zusätzlichen Bestandteil "-Q" in der angegriffenen Marke hinreichende Unterschiede auf. Es bestehe auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt mit dem Antrag (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 2. November 2005 und vom 28. September 2007 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Aufgrund der Marktführerschaft im betroffenen Indikationsgebiet, der intensiven Fernseh- und Printmedienwerbung, der langjährigen Benutzung, der erheblichen Umsatzzahlen und des Marktanteils besitze die Widerspruchsmarke eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft. Die beanspruchten Waren seien identisch bzw. zumindest hochgradig ähnlich, weil die jeweils beanspruchten Indikationen Hämorrhoiden (Widerspruchsmarke) und Obstipation (angegriffene Marke) den Magen-Darm-Bereich betreffen. Die einseitige Rezeptpflicht könne das Verwechslungsrisiko nicht verringern, da für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Verkehr maßgeblich sei, der sowohl aus medizinischen Fachkreisen (Ärzte und Apotheker) als auch aus Endverbrauchern bestehe. Die angegriffene Marke werde durch "Lactu" geprägt. Der Bestandteil "Lactu" sei nicht beschreibend und nicht kennzeichnungsschwach. Die angesprochenen Verkehrskreise sähen in dem Wort "Lactu" auch nicht eine Abkürzung für den Wirkstoff "Lactulose", sondern höchstens einen (nicht beschreibenden) Hinweis auf "Lactose" (Milchzucker). Dem Bestandteil "Q" hingegen müsse jegliche Kennzeichnungskraft abgesprochen werden. Der Verkehr sei bei Arzneimitteln an beschreibende Zusätze in Form von Einzelbuchstaben, Buchstabenkombinationen oder Buchstabenzahlenkombinationen gewöhnt, so dass er "Q" nicht als kennzeichnenden Bestandteil wahrnehmen werde. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Q" beschreibend, weil er auf den Wirk-

stoff "Ubichinon" hinweise, der auch als Vitamin Q bezeichnet werde. Die beteiligten Verkehrskreise brächten "FAKTU" nicht mit dem Begriff "Fakt" in Verbindung, da die Art der unter "FAKTU" vertriebenen Waren hierzu keinen Anlass gebe. Selbst wenn die Beschwerdegegnerin eine Serie von Marken mit dem Bestandteil "Q" als Hinweis auf eines ihrer Unternehmen hätte, dann bestünde eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen in Verbindung Bringens.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es könne nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und auch nicht von identischen oder hochgradig ähnlichen Waren ausgegangen werden. Zwischen Proktologika (Hämorrhoidenmitteln) und Laxantia (Abführmitteln) bestehe ein deutlicher Warenabstand. Der Bestandteil "Q" der angegriffenen Marke sei der Stammbestandteil einer Serienmarke, die weit über 100 eingetragene Marken umfasse, von denen bereits 13 auf dem Markt benutzt würden. Die zur Serie gehörenden Marken bestünden sämtlich aus dem Stammbestandteil "Q" und aus einem abgekürzten Hinweis auf eine bestimmte Wirksubstanz. Diese Markenserie unterscheide sich von den übrigen Produkten der Markeninhaberin dadurch, dass in den Vertrieb der betreffenden Produkte die Q... AG eingeschaltet sei.

Der Bestandteil "Lactu" der angegriffenen Marke beschreibe den Wirkstoff "Lactulose". Das Element "Q" sei daher allein geeignet, die mit der Marke gekennzeichneten Produkte einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen. Die Bildung und Benutzung von Arzneimittelmarken, welche aus der Kombination eines auf den Wirkstoff verweisenden Elements mit einem auf die Herkunft des Produkts von einem bestimmten Unternehmen hinweisenden Element bestünden, stelle eine im Pharmabereich häufige Praxis dar. Der Bestandteil "Lactu" sei als abgekürzte Wirkstoffbezeichnung rein beschreibend und dürfe daher von allen frei verwendet werden. Der rechtliche Gesichtspunkt der Freihaltebedürftigkeit der abgekürzten Wirk-

stoffbezeichnung führe zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr. Außerdem seien die Wörter "FAKTU" und "Lactu" sehr kurz und in ihrem jeweiligen Begriffsanklang verschieden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 18. Dezember 2008 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich nach dem Zusammenwirken der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, wobei diese Faktoren in einer gewissen Wechselbeziehung zueinander stehen (vgl. zur sogenannten Wechselwirkung Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 29).

Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung von Waren mit Ausnahme von "Salben und Zäpfchen zur Behandlung von Hämorrhoiden" nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und S. 2 MarkenG i. V. m. § 125a Nr. 4 MarkenG zulässig bestritten wurde und eine darüber hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht wurde, ist entsprechend der erweiterten Minimallösung von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hinsichtlich der Hauptgruppe 47 der Roten Liste "Hämorrhoidenmittel (Proktologika)" auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. § 26 Rdn. 141).

Bei der Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen, wobei diese aufgrund der langjährigen Benutzung der Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung von Hämorrhoidenmitteln eher im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft anzusiedeln ist. Eine darüber hinausge-

hende Stärkung der Kennzeichnungskraft kann dagegen in diesem Verfahren nicht festgestellt werden. Die Widersprechende behauptet zwar, dass sie mit einem Marktanteil von ... % Marktführer auf dem Gebiet der Hämorrhoidalpräparate sei, das meistverkaufte Konkurrenzprodukt dagegen nur auf einen Marktanteil von ... % komme. Im Zeitraum 2005 bis 2006 habe sie über ... Millionen Packungen von "FAKTU" in Deutschland verkauft. Außerdem sei das Präparat seit über 30 Jahren im Handel. In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihre Angaben noch für das Jahr 2007 erweitert und zusätzlich eine Übersicht über Marketing-Investitionen für "Faktu akut" in dem Zeitraum 01/04 bis 01/08 vorgelegt. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es für die Frage, ob bei der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen ist, es auf den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke ankommt, hier also auf Mitte 2003 (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. § 9 Rdn. 35). Für diesen Zeitpunkt liegen keine konkreten Angaben vor, außer dass das Produkt schon lange auf dem Markt ist. Hinzu kommt, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke die von der Widersprechenden gemachten Angaben zu Umsatz, Marktanteil und Werbung bestreitet, eine eidesstattliche Versicherung, mit der die Widersprechende ihre Angaben glaubhaft machen könnte, jedoch nicht vorliegt.

Die sich gegenüber stehenden Waren sind ohne Weiteres ähnlich. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte (zur Definition der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist.

Die Waren der Widerspruchsmarke stellen ebenso wie die der angegriffenen Waren Arzneimittel dar. Diese werden in pharmazeutischen Betrieben hergestellt. Die beiderseitigen Waren fallen allerdings in unterschiedliche Hauptgruppen der Roten Liste. Bei der Widerspruchsmarke ist dies die Hauptgruppe 47 "Hämorrhoidenmittel (Proktologika)". Die angegriffenen Waren gehören dagegen der Hauptgruppe 56 "Laxantia" an, da der Wirkstoff "Lactulose", der in den angegriffenen Waren enthalten ist, in den Arzneimitteln dieser Hauptgruppe enthalten ist. Auch wenn Hämorrhoidenmittel und Laxantia in weitestem Sinne zur Behandlung des "Darmbereichs" bestimmt sind, handelt es sich dennoch um unterschiedliche Arzneimittelbereiche. Dies zeigt sich auch darin, dass in der Roten Liste bei Proktologika kein Querverweis auf "Laxantia" steht. Vielmehr ist bei Proktologika in der Roten Liste ein Hinweis auf "Venentherapeutika" angebracht. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann daher nicht von einer Warenidentität oder starken Warenähnlichkeit ausgegangen werden, sondern es besteht ein eher durchschnittlicher Ähnlichkeitsgrad.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind nicht so ähnlich, dass bei nicht identischen Waren und ausgehend von einer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die lediglich im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft liegt, mit rechterheblichen Verwechslungen zu rechnen wäre.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen gehören nicht nur die wegen der einseitigen Rezeptpflicht vorrangig angesprochenen Fachverkehrskreise, sondern auch Laien (EuGH GRUR Int. 2007, 718 - TRAVATAN II).

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111). In der Gesamtheit unterscheiden sich die Marken klanglich und schriftbildlich hinreichend durch den unterschiedlichen Anfangslaut ("L" bzw. "F") sowie den zusätzlichen Laut "Q" am Ende der angegriffenen Marke. In schriftbildlicher Hinsicht ist dabei auch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild

von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 143). Für eine begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen "Lactu-Q" und "FAKTU" gibt es auch keine Anhaltspunkte.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch den Bestandteil "Lactu" geprägt. Der Bestandteil "Lactu" stellt den Wortanfang des Namens des in den Waren enthaltenen Wirkstoff "Lactulose" dar, so dass wegen der starken Anlehnung einer Wirkstoffangabe dieser Zeichenbestandteil eine gewisse Kennzeichnungsschwäche aufweist. Dies gilt auch dann, wenn Laien der Wirkstoff "Lactulose" weniger bekannt ist als das Wort "Laktose" (= Milchzucker). Mit der verkürzten Wirkstoffangabe "Lactu" ist durch einen Bindestrich der Buchstabe "Q" verbunden. Da beide Bestandteile zusammen lediglich drei Silben ergeben, die zudem flüssig aussprechbar sind, liegt es für den Verkehr nahe, die Angabe als Gesamtheit wahrzunehmen und nicht einen der Bestandteile als eigentliches Kennzeichen aufzufassen. Dass bei Arzneimitteln Einzellbuchstaben unabhängig von ihrer Bedeutung und der Art der Verwendung generell lediglich als beschreibende Zusätze angesehen werden, lässt sich nicht feststellen. Ebenso wenig ist damit zu rechnen, dass der Verkehr den Buchstaben "Q" in der angemeldeten Marke lediglich als Hinweis auf hohe Qualität oder "Vitamin Q" bzw. "Vitamin Q10" (= Ubichinon) auffasst. Durch die auf Grund des Bindestrichs gegebene enge Verbindung mit dem verkürzten Wirkstoffhinweis "Lactu" bieten sich dem Verkehr keine Hinweise darauf, dass "Q" ein eigenständiger Hinweis auf ein Vitamin oder eine bestimmte Qualität sein könnte und deshalb für die eigentliche Kennzeichnungsfunktion zu vernachlässigen sein könnte. Der Verkehr wird daher die angegriffene Marke so hinnehmen, wie sie angemeldet wurde und nicht einzelne Teile als eigentliche Kennzeichnung wahrnehmen.

Der Anfangsbestandteil "Lactu" hat aus diesen Gründen in der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Funktion. Wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke mehrere Marken mit dem Bestandteil "Q" besitzt, folgt daraus noch nicht, dass der Verkehr in dem jeweils anderen Bestandteil etwas selbständig Kennzeichnendes sieht. Dies gilt erst recht, wenn dieser andere Bestandteil einen nicht unerheblichen Anklang an einen Wirkstoff aufweist.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Marken usurpation liegt nicht vor, denn abgesehen davon, dass der Bestandteil "Lactu" in der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Funktion hat, unterscheidet sich dieser Bestandteil durch den unterschiedlichen Anfangsbuchstaben so deutlich von der Widerspruchsmarke "FAKTU", dass der Verkehr nicht annehmen kann, die Widerspruchsmarke sei von der angegriffenen Marke usurpiert worden.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Merzbach

Bayer

Pü