

...

betreffend die Marke 302 38 530

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 7. August 2002 angemeldete Marke

Melox-GRY

ist am 20. Februar 2003 für die Waren

"pharmazeutische Erzeugnisse zur symptomatischen Behandlung akuter Schübe von Arthrose, symptomatischer Behandlung der rheumatoiden Arthritis, und symptomatischen Behandlung des Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans)"

unter der Nummer 302 38 530 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 13. November 1976 angemeldeten und am 6. November 1978 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse und chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege"

eingetragenen Marke Nr. 978318

Maalox

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke wurde gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG bestritten. Nach Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Kennzeichnung für ein Antazidum durch die Widersprechende wird die Einrede aufrechterhalten, zumindest soweit die Widerspruchsmarke über die Waren "Mittel zur Bindung überschüssiger Magensäure" hinaus beansprucht wird.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen vom 27. März 2007 und vom 26. Juni 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren, wobei auf Seiten der Widerspruchsmarke von den Waren "Magen-Darm-Mittel" ausgegangen werde, unterschieden sich die Marken in jeder Hinsicht ausreichend voneinander. Ergänzend zum Erstprüferbeschluss führt der Erinnerungsprüfer aus, dass der Bestandteil "Melox" weder eine prägende noch eine eigenständige kennzeich-

nende Funktion aufweise. Für eine Ausweitung der Rechtsprechung des EuGH zur Verwechslungsgefahr bei Usurpation der Widerspruchsmarke in die angegriffene Bezeichnung auf den Fall der "Übernahme" eines lediglich mit der älteren Marke ähnlichen Zeichens unter Hinzufügung des Unternehmenskennzeichens des Inhabers der angegriffenen Marke bestehe keine Veranlassung. Ebenso wenig trete der Bestandteil "GRY" in der angegriffenen Marke als Herstellerangabe zurück. Der Bestandteil "Melox" sei erkennbar an den freihaltungsbedürftigen INN "Meloxicam" angelehnt. Der Verkehr sei gehalten, stets die vollständige Markenbezeichnung zu benennen, da ohne Firmenname keine hinreichende Identifizierung des gewollten möglich sei. Im Ergebnis bestehe nur ein geringer Grad an Zeichenähnlichkeit, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen sei. Ebenso fehle es an den besonderen Umständen, welche die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr bzw. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigten. Die Widerspruchsmarke "Maalox" werde innerhalb der angegriffenen Marke nicht wesensgleich oder sonst besonders hervorstechend oder zumindest eigenständig kennzeichnend verwendet.

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

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 27. März 2007 und vom 26. Juni 2008 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Auffassung des Erinnerungsprüfers, dass die Grundsätze der "THOMSON LIFE"- Entscheidung des EuGH nur bei Übernahme der identischen älteren Marke in eine jüngere zusammengesetzte Bezeichnung anzuwenden seien, finde keine Stütze in der EuGH-Entscheidung oder in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Ob das Inverbindungbringen durch einen identischen oder ähnlichen Zeichenbestandteil ausgelöst werde, sei unerheblich. Entscheidend sei, dass bei dem angesprochenen Verkehr falsche Herkunftsvorstellungen ausgelöst würden.

Im vorliegenden Fall behalte der Bestandteil "Melox" seine selbständig kennzeichnende Stellung, da der weitere Bestandteil "GRY" durch einen Bindestrich und zusätzliche Großbuchstaben von ihm abgesetzt sei. Es liege deshalb nahe, dass "GRY" nur den Firmennamen wiederhole, die eigentliche Produktkennzeichnung dagegen das Wort "Melox" sei. "GRY" werde auch als Firmenname erkannt. Die Beschwerdegegnerin bilde ihre Zeichen häufig in der Weise, dass der Firmenbestandteil "GRY" angehängt werde. Laien, die auf den Arzneimittelpackungen die Firmenangabe "Gry-Pharma GmbH" läsen, könnten ebenfalls erkennen, dass es sich bei dem Markenbestandteil "GRY" um das Firmenschlagwort handle. Dass "Melox" an den INN "Meloxicam" angelehnt sei, hindere nicht die Feststellung, dass dem Wort eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Der Bestandteil "Melox" sei schutzfähig. Zwischen "Melox" und "Maalox" bestehe hochgradige Zeichenähnlichkeit, die den Verkehr zu der Annahme verleite, zwischen den Herstellern bestünden zumindest wirtschaftliche, rechtliche oder sonstige Verbindungen. Auch wenn sich keine identischen Arzneimittel gegenüberstünden, hindere dies eine Verwechslungsgefahr nicht, denn Arzneimittelfirmen stellten eine Vielzahl von Produkten her.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die THOMSON LIFE-Rechtsprechung des EuGH sei nicht einschlägig, da in der angefochtenen Marke die Widerspruchsmarke nicht vorkomme. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung des BGH werde an den einschlägigen Stellen durchgehend mit Formulierungen wie "kann" oder "unter Umständen" relativiert. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet aus, da die Marken keinen übereinstimmenden Stammbestandteil aufwiesen. Besondere Umstände für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne lägen nicht vor. Dem Durchschnittsverbraucher sei die Markensituation der Beschwerdegegnerin nicht klar und er neige auch nicht zu einer analysierenden Betrachtungsweise. Auch sei

die Ähnlichkeit von "Melox" und "Maalox" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2009 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.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26).

Die rechtserhaltende Benutzung ist zulässig gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG bestritten. Die Formulierung der Inhaberin der angegriffenen Marke in der Eingabe vom 22. Dezember 2004, die Einrede werde aufrechterhalten, zumindest soweit die Widerspruchsmarke über die Waren "Mittel zur Bindung überschüssiger Magensäure" hinaus beansprucht werde, stellt noch kein Fallenlassen der Einrede hinsichtlich der Waren "Mittel zur Bindung überschüssiger Magensäure" dar. Durch die eingereichten Benutzungsunterlagen, die ein Antazidum betreffen, ist eine rechtserhaltende Benutzung für "Magen-Darmmittel" in den relevanten Zeiträumen (28. März 1998 bis 28. März 2003 und 30. April 2004 bis 30. April 2009) glaubhaft gemacht. Der Umfang der Benutzung wird mit der eides-

stattlichen Versicherung vom 21. Oktober 2004 für die Jahre 2000 bis August 2004 glaubhaft gemacht. Auch wenn die eidesstattliche Versicherung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum (30. April 2004 bis 30. April 2009) Umsätze nur für einen kurzen Zeitraum enthält, ist von einer ernsthaften Benutzung innerhalb des genannten Zeitraums und nicht von einer "Scheinbenutzung" auszugehen. Die rechtserhaltende Art der Benutzung ergibt sich aus dem der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Packungsmuster. Das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Arzneimittel fällt in die Hauptgruppe 60 (Magen-Darm-Mittel) der Roten Liste, so dass entsprechend der "erweiterten Minimallösung" von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für "Magen-Darm-Mittel" auszugehen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 141).

Die Marken können sich auf durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen, da "pharmazeutische Erzeugnisse zur symptomatischen Behandlung akuter Schübe von Arthrose, symptomatischer Behandlung der rheumatoiden Arthritis, und symptomatischen Behandlung des Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans)" und "Magen-Darm-Mittel" zwar Arzneimittel darstellen, die jedoch verschiedene Indikationen betreffen. Die Waren der angegriffenen Marke fallen in die Hauptgruppe 5 (Analgetika/Antirheumatika) der Roten Liste.

Die Widerspruchsmarke hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da weder für eine Schwächung noch für eine Stärkung ihrer Kennzeichnungskraft Anhaltspunkte bestehen.

Auch wenn ausgehend von durchschnittlicher Warenähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke deutliche Unterschiede erforderlich sind, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, hält die angegriffene Marke einen hinreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein.

Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67 - Picasso). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2). Dies sind hier sowohl der Fachverkehr als auch die allgemeinen Verkehrskreise, wobei aber bei Produkten, die wie hier die Gesundheit betreffen auch Laien aufmerksamer sind als bei vielen sonstigen Waren.

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 ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Bezeichnungen "Melox-GRY" und "Maalox" sowohl klanglich als auch schriftbildlich so deutlich, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist. Abgesehen vom unterschiedlichen Vokal der jeweils ersten Silbe der Zeichen, enthält die angegriffene Marke den zusätzlichen Bestandteil "GRY", der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, und der zu einem deutlich unterschiedlichen Klang- und Schriftbild führt.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird auch nicht durch den Bestandteil "Melox" geprägt, der mit dem weiteren Bestandteil "GRY" durch einen Bindestrich verbunden ist. Letzterer ist durch Großbuchstaben besonders auffällig gestaltet und tritt bereits von der äußeren Gestaltung her nicht als vernachlässigbar in Erscheinung. Hinzu kommt, dass jedenfalls Laien die Firmenbezeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke in der Regel nicht bekannt ist, so dass keine Anhaltspunkte bestehen, dass Laien lediglich in dem Bestandteil "Melox" die eigentliche Kennzeichnung für das Produkt sehen könnten. Hypothetische Begleit-

umstände, wie hier die Hypothese, dass die Firmenbezeichnung der Widersprechenden ("GRY-Pharma GmbH") in unmittelbarer Nähe der Kennzeichnung auf der Arzneimittelpackung angebracht sein könnte, so dass auch für Laien der Bestandteil "GRY" sofort als Firmenschlagwort erkennbar sein könnte, sind nicht zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 255). Aber auch für den Fachverkehr, der ebenfalls zu den beachtlichen Verkehrskreisen gehört, und dem zumindest in einem beachtlichem Umfang auch die Firma der Anmelderin bekannt sein wird, besteht keine Veranlassung, den Bestandteil "Melox" als den die angegriffene Marke prägenden Bestandteil anzusehen, da dieser erkennbar an die beschreibende Angabe "Meloxicam", eine Wirkstoffbezeichnung, angelehnt ist. Auch der Fachverkehr hat bei der vorliegenden Gestaltung keine Veranlassung, den Bestandteil "GRY" zu vernachlässigen.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch keine Verwechslungsgefahr (im weiteren Sinne) unter dem Gesichtspunkt, dass der Bestandteil "Melox" in der angegriffenen Marke eine selbständige Funktion haben könnte und aufgrund der Ähnlichkeit von "Melox" und "Maalox" die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden könnten.

Allerdings spricht der Umstand, dass für den Fachverkehr erkennbar "Melox" eine Anlehnung an den INN "Meloxicam" ist, nicht per se gegen eine selbständig kennzeichnende Funktion dieses Bestandteils neben dem Bestandteil "GRY", der für den Fachverkehr erkennbar der wesentliche Bestandteil der Firma der Inhaberin der angegriffenen Marke ist (vgl. BGH GRUR 2008, 906 "Pantohexal"). Nach Hacker, Markenrecht, Köln, München 2007, § 18 Rdn. 441 kommt eine selbständig kennzeichnende Stellung der übernommenen älteren Marke allerdings nur in Betracht, wenn diese wenigstens über normale Kennzeichnungskraft verfügt. Vorliegend hat zwar die Widerspruchsmarke "Maalox" normale Kennzeichnungskraft, der Bestandteil "Melox" ist dagegen als Anlehnung an den INN "Meloxicam" eher kennzeichnungsschwach. Auch ein kennzeichnungsschwacher Bestandteil kann aber eine selbständig kennzeichnende Funktion haben, wenn man

ihn als eine Art Zweitmarke auffasst, die neben der Hauptmarke (hier Firmenschlagwort "GRY") als produktbezogener Bestandteil (hier "Melox") steht (vgl. BGH GRUR 2008, 906 "Pantohexal"). Dies ist vorliegend im Hinblick auf den Fachverkehr anzunehmen, da davon auszugehen ist, dass dieser das Firmenschlagwort "GRY" kennt und ihm zum Teil auch bekannt ist, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Reihe weiterer Zeichen, die ähnlich mit dem Firmenschlagwort "GRY" gebildet sind, verwendet.

Anders als im Fall "Pantohexal/PANTO" (BGH GRUR 2008, 906) ist allerdings vorliegend die Widerspruchsmarke (hier "Maalox") weder identisch noch nahezu identisch in die jüngere Marke übernommen worden. Die Wörter "Melox" und "Maalox" haben zwar den Anfangsbuchstaben und die Endsilbe "lox" gemeinsam, jedoch klingt der jeweils betonte Vokal der Anfangssilbe deutlich anders, zumal "aa" eher gedehnt gesprochen wird, so dass zudem der Sprechrhythmus unterschiedlich ist. Auch schriftbildlich bewirkt die Verdoppelung "aa" einen deutlichen Unterschied.

Nach der "Pantohexal" - Entscheidung (BGH GRUR 2008, 906) kann es zwar für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichen, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in dem er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Allerdings muss dann wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Diese Folge der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund der Ähnlichkeit von "Melox" und "Maalox" kann bei dem vorliegenden Sachverhalt nicht angenommen werden. Insoweit reicht es nach Ansicht des Senats für diese Art der Verwechslungsgefahr nicht aus, dass bei einer isolierten Gegenüberstellung der Wörter "Melox" und "Maalox" eine Verwechslungsgefahr bestünde, weil jedenfalls für Laien aus der unsicheren Erinnerung heraus bei durchschnittlicher Ähnlichkeit der Waren hinsichtlich dieser Wörter eine

Verwechslungsgefahr bestünde. Da Laien wegen fehlender Kenntnis des Firmenschlagwortes "GRY" der Bezeichnung "Melox" keine selbständig kennzeichnende Funktion beimessen, wirkt sich die klangliche Ähnlichkeit der fraglichen Bestandteile für diese Verkehrskreise nicht dahingehend aus, dass sie die Zeichen wegen der für sie bestehenden klanglichen Ähnlichkeit des Anfangsbestandteils miteinander gedanklich in Verbindung bringen könnten.

Für den Fachverkehr wirkt insbesondere der beschreibende Anklang von "Melox" an die Wirkstoffangabe "Meloxicam" der Auffassung entgegen, die Waren, die mit den sich gegenüberstehenden Zeichen gekennzeichnet sind, stammten aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Da der - nicht identisch "übernommene" - Bestandteil "Melox" der angegriffenen Marke sich sowohl klanglich als auch schriftbildlich erkennbar von der Widerspruchsmarke unterscheidet und zudem für den Fachverkehr an einen beschreibenden Wirkstoffhinweis angelehnt ist, wird der Fachverkehr jedenfalls bei nicht identischen, sondern nur durchschnittlich ähnlichen Waren die angegriffene Marke nicht mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringen und annehmen, die Zeichen stammten aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines in der angegriffenen Marke selbständig kennzeichnenden Bestandteils bei nicht identischen Waren jedenfalls seltener anzunehmen ist als bei identischen Waren. Davon geht wohl auch die "Pantohexal" - Entscheidung (BGH GRUR 2008, 906) aus, da zwar bei identischen Waren (bei identischer Übernahme der Widerspruchsmarke) eine Verwechslungsgefahr festgestellt wurde, hinsichtlich der übrigen Waren die Sache dagegen zurückverwiesen wurde, weil für das Revisionsverfahren der Grad der Ähnlichkeit der Waren nicht feststand. Insoweit spielt nach Ansicht des Senats auch der Gesichtspunkt keine Rolle, der in der Fallgruppe einer Verwechslungsgefahr aufgrund einer Zeichenserie der Widersprechenden, in die sich eine angegriffene Marke einfügt, von Bedeutung sein kann, nämlich dass das Typische einer Markenserie ist, zur Kennzeichnung verschiedener Waren/Dienstleistungen zu dienen, so dass die Verschiedenheit der Waren/Dienstleistungen (in Grenzen)

eine geringere Rolle spielt als bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 335). Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass der beschreibende Anklang des Bestandteils "Melox" an eine Sachangabe gerade bei den angegriffenen Waren naheliegt, denn die Waren mit dem Wirkstoff "Meloxicam" werden in der Roten Liste der Hauptgruppe 5 "Analgetika, Antirheumatika" (05.3.B.1.6. "Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam") zugeordnet. Der Fachverkehr wird daher den Bestandteil "Melox" mit der Sachangabe in Verbindung bringen und nicht mit der Widerspruchsmarke, die diesen beschreibenden Anklang nicht aufweist und auch für andere Waren verwendet wird.

In der Malteserkreuz- Entscheidung (BGH GRUR 2006,859), auf die sich die Beschwerdeführerin für ihre Auffassung beruft, es reiche für eine Verwechslungsgefahr aus, wenn die Widerspruchsmarke lediglich ähnlich mit selbständig kennzeichnender Funktion übernommen werde, hat der BGH über die Verwechslungsgefahr nicht abschließend entschieden. Außerdem ging der BGH in der genannten Entscheidung von einer hohen Ähnlichkeit des übernommenen Bildbestandteils aus, da die Abweichungen im Bildbestandteil als unwesentlich angesehen wurden. Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung RenuVitalis/ RENU MULTI-PLUS (25 W pat) 32/07 des Senats hinweist, besteht ein wesentlicher Unterschied zum vorliegenden Fall darin, dass in der genannten Entscheidung der den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Bestandteil in die angegriffene Marke identisch übernommen wurde. Eine solche Fallgestaltung liegt hier nicht vor.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

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

Die aufgeworfenen Rechtsfragen lassen es geboten erscheinen, die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuzulassen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Hu