



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 31/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 73 195

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2009 und vom 7. Januar 2011 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 054 041 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 054 041 wird die Löschung der Marke 306 73 195 hinsichtlich der Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“ angeordnet.

Gründe

I.

Die am 28. November 2006 angemeldete Wortmarke

Sortistatin

ist am 16. März 2007 unter der Nummer 306 73 195 für Waren der Klassen 1, 3 und 5, u. a. für:

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Arzneimittel; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 20. April 2007.

Gegen die Eintragung ist am 19. Juli 2007 - beschränkt auf die genannten Waren der Klasse 5 - Widerspruch erhoben worden aus der am 28. September 1983 für „Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege“ eingetragenen Marke 1 054 041

SORTIS.

Auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Patentamtsverfahren mit Schriftsatz vom 18. Februar 2008 bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin erklärt, dass die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich „verschreibungspflichtiger Arzneimittel, nämlich Lipidsenker“ fallengelassen werde.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen, eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Dabei ist die

Markenstelle von der Glaubhaftmachung der Benutzung für „verschreibungspflichtige Arzneimittel, nämlich Lipidsenker“ und möglicher Warenidentität sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Begründend ist ausgeführt, das auch unter Berücksichtigung von Endverbrauchern neben dem im Vordergrund stehenden Fachverkehr die jüngere Marke strengen Anforderungen an den Markenabstand trotz übereinstimmender und stärker beachteter Wortanfänge aufgrund der verschiedenen Wortlängen gerecht werde. Zwar sei „Statin“ die Bezeichnung für eine Gruppe der Lipidsenker und es existierten Wirkstoffe wie Atorvastatin, Simvastatin, Pravastatin u. a.; aber auch kennzeichnungsschwache Wortelemente dürften bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht unberücksichtigt bleiben. Um einen abspaltbaren Zusatz, wie z. B. „oral“, „forte“ oder „retard“ im Arzneimittelbereich, handele es sich bei „statin“ nicht. Auch sei „Statin“ keine übliche Abkürzung für einen Wirkstoff. Dass die Widersprechende den Verkehr an eine entsprechend gebildete Zeichenserie gewöhnt habe, sei nicht vorgetragen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit näheren Ausführungen Verwechslungsgefahr für gegeben, da die Widerspruchsmarke vollständig als Anfangsbestandteil in der jüngeren Marke enthalten sei. Die jüngere Marke werde durch „Sorti“ geprägt, da der Bestandteil „statin“ eine rein beschreibende Angabe sei, die in Arzneinamen eine übliche und darüber hinaus empfohlene, stark verbrauchte Endung darstelle. Sie hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass **SORTIS** das weltweit umsatzstärkste Produkt im maßgeblichen Bereich sei und auf eine eher gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hingewiesen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren den Widerspruch gegen die Waren „Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“ zurückgenommen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die angegriffene Marke 306 73 195 zu löschen, soweit der Widerspruch gegen sie gerichtet ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine angekündigte Beschwerdeentgegnung ist nicht zu den Akten gelangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in dem noch beschwerdegegenständlichen Umfang für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zulässig gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG die Einrede mangelnder Benutzung erhoben, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 28. September 1983 eingetragenen Widerspruchsmarke bei der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 20. April 2007 abgelaufen war. Der Widersprechenden oblag es daher, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der am 20. April 2007 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG im Inland benutzt worden ist.

Die Widersprechende hat durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung mit Verpackungsmustern als Anlage eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke **SORTIS** in den maßgeblichen Zeiträumen für verschreibungspflichtige Lipidsenker glaubhaft gemacht im Sinne von § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Schriftsatz vom 14. August 2008 die Nichtbenutzungseinrede für „verschreibungspflichtige Arzneimittel, nämlich Lipidsenker“ fallengelassen und auch nicht wiederaufgegriffen.

Im Rahmen der Integrationsfrage (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rn. 194 ff., insbes. Rn. 202) ist weiter zu berücksichtigen, dass die Widersprechende einerseits nicht auf das ganz spezielle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt festzulegen ist, andererseits aber auch nicht der gesamte mit dem eingetragenen Oberbegriff „Arzneimittel“ umfasste weite Warenbereich einzubeziehen ist. Anwendung findet vielmehr die sogenannte „erweiterte Minimallösung“ (vgl. auch BGH WRP 2001, 1447, 1449 - Ichthyol; BGH GRUR 1990, 39 ff. - Taurus ; BGH GRUR 1999, 164, 165 - JOHN LOBB; BPatG Mitt. 1979, 223 - Mastu; BPatG GRUR 1995, 488, 489 - APISOL/Aspisol). Danach wird einerseits die Beanspruchung des breiten Oberbegriffs ausgeschlossen, andererseits der Markeninhaber aber auch nicht auf das konkrete Einzelprodukt in seiner speziellen Zusammensetzung, Rezeptpflichtigkeit usw. beschränkt. Eine rechtserhaltende Benutzung ist vorliegend deshalb für den Bereich anzuerkennen, welcher der jeweiligen Arzneimittelhauptgruppe in der „Roten Liste“ entspricht (vgl. BGH GRUR 2012, 64, 65 Nr. 10 - Maalox/Melox-GRY; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 204 m. w. N.); das ist hier die Hauptgruppe 58 „Lipidsenker“ der „Roten Liste“, nicht jedoch für weitere Waren, die unter den weitergehenden Oberbegriff „Arzneimittel“ fallen. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind damit nur diese Waren zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

2. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren (oder Dienstleistungen), des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren (oder Dienstleistungen) und der bei der Auswahl (bzw. Auftragsvergabe) zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff., Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff., Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 9 Rn. 40, 41). Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware (oder den Dienstleistungen) befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware (oder Dienstleistungen) unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 24 - Lloyd/Loint's). Soweit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Fachkreise abzustellen ist, ist zu bedenken, dass auch Fachleute nicht dagegen gefeit sind, insbesondere klanglich ähnliche Marken zu verwechseln. Allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, pflegt der Verkehr eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

a) Ob die Widerspruchsmarke **SORTIS** über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, kann dahingestellt bleiben; zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke geht der Senat davon aus, dass die Widerspruchsmarke von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Dafür, dass diesem Wort

im maßgeblichen Warenbereich eine beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwächende Bedeutung zukommen könnte, sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

b) Von einer Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann auszugehen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder würden zumindest unter einheitlicher Kontrolle hergestellt werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923f, Nr. 22 - 29 - Canon; GRUR 2006, 582, 584, Nr. 85 - VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53, Nr. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 58 m. w. N.).

Nachdem die Widersprechende den beschränkt erhobenen Widerspruch im Beschwerdeverfahren teilweise zurückgenommen hat, ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr bei der jüngeren Marke auf die Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“ beschränkt. Die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Arzneimittel, nämlich Lipidsenker“ können hinsichtlich der „Arzneimittel“ der jüngeren Marke identisch sein. Auch bei den weiteren Waren können sich deutliche bis mittlere Berührungspunkte ergeben; bei erhöhten Cholesterinwerten, zu dessen Regulierung Lipidsenker eingesetzt werden, wird auch der Ernährung ein Einfluss zugeschrieben, weshalb eine Umstellung der Ernährung mit zur Therapie gehört.

c) Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene Marke selbst einen zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen, geringeren Anforderungen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast). Dieser Ausgangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbe gründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehr-gliedrigen Marke prägt; davon ist auszugehen, wenn die übrigen Markenteile für den angesprochenen Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, 702, Nr. 41, 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, 132, Nr. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, 1099, Nr. 56 - Calvin Klein/HABM; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 327, 332 m. w. N.).

Eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit kann sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff., Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen (vgl. BGH a. a. O., Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 804, Nr. 21 - HEITEC; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 224 m. w. N.). Auszugehen ist ferner von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm

entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 211).

In der Gesamtheit der Vergleichsmarken besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Wegen des nur in der jüngeren Marke am Wortende enthaltenen Wortteils „-tatin“, der nicht überlesen oder überhört werden kann, unterscheiden sich die Zeichen in jeder Hinsicht deutlich.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke Sortistatin wird indessen allein durch den ohnehin stärker beachteten, kennzeichnungskräftigen Wortanfang „Sorti-“ geprägt (vgl. BGH GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol). Denn der Markenteil „-statin“ ist die gebräuchliche Bezeichnung für einen Arzneistoff, der bei Medikamenten, die Statine bei Fettstoffwechselstörungen als Cholesterinsenker zur Beeinflussung des Lipidstoffwechsels einsetzen, als Endung verwendet wird; viele Arzneimittel, die Statine enthalten, enden auf „-statin“, zum Beispiel „Atorvastatin, Cerivastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pitavastatin, Pravastatin, Rosuvastatin, Simvastatin“ (vgl. Anlage zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 16. September 2009). Damit kann „-statin“ für den Gesamteindruck vernachlässigt werden, denn als beschreibender Hinweis auf Art und Beschaffenheit der maßgeblichen Waren kommt „-statin“ wegen fehlender Unterscheidungskraft für eine Prägung oder auch nur Mitprägung des Gesamteindrucks nicht in Betracht. Der angesprochene Fachverkehr erkennt diesen Sachhinweis ohne Weiteres; aber auch allgemeine Verkehrskreise werden aufgrund der Bezeichnungsgewohnheiten in „-statin“ einen Sachhinweis sehen, denn wie die Widersprechende dargelegt hat, ist „-statin“ Bestandteil zahlreicher Markennamen im Arzneimittelbereich; auch diskutierte Zusammenhänge zwischen Ernährung, erhöhten Cholesterinwerten und koronaren Herzerkrankungen und Senkung solcher Werte durch entsprechende Medikamente sind den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen weithin geläufig.

Dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein einheitliches Markenwort handelt, steht der Annahme der Prägung durch „Sorti-“ nicht entgegen. Die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen ihrer Bestandteile verlangt nicht zwingend, dass es sich bei der betreffenden Marke um eine Mehrwortmarke handelt. Vielmehr kann der Verkehr auch bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen einem einzelnen Wortbestandteil eine allein prägende Stellung zumessen (BGH GRUR 2008, 905, 907, Nr. 26 - Pantoheaxal; GRUR 2008, 909, 910, Nr. 27 - Pantogast). Eine „Klammerwirkung“ kommt zwar bei der Zusammenfügung kennzeichnungsschwacher Bestandteile zu einem Wort in Betracht (vgl. BGH GRUR 2008, 909, 910, Nr. 26, 28 f. - Pantogast); das ist hier aber nicht der Fall, denn eine Kennzeichnungsschwäche von „Sorti-“ ist nicht feststellbar.

Stehen sich danach **Sorti** und **SORTIS** gegenüber, besteht unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr. Der aus fünf Buchstaben bestehende, die angegriffene Marke prägende Wortanfang stimmt nahezu vollständig mit der aus sechs Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke überein. Bei derart weitgehenden Übereinstimmungen wirkt sich der zusätzliche Konsonant „S“ am Wortende der Widerspruchsmarke selbst bei reduzierten Anforderungen an den Markenabstand im Klang nicht ausreichend differenzierend aus.

Es besteht damit in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr, was - wie oben ausgeführt - bereits für eine Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717, Nr. 37 - idw).

Die angefochtenen Beschlüsse konnten daher keinen Bestand haben.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Backes

Cl