



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 536/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 034 745

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Diclo

ist am 6. Januar 2011 unter der Nr. 30 2010 034 745 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für zuletzt folgende Waren der Klasse 5 eingetragen worden:

Arzneimittel für den augenmedizinischen Bereich.

Gegen die Eintragung der am 11. Februar 2011 veröffentlichten Marke hat u. a. die Widersprechende aus ihrer seit dem 19. Juli 1985 unter der Nummer 1 079 694 für die Waren der Klasse 5

Pharmazeutische Erzeugnisse

eingetragenen Wortmarke

Diclac

mit dem am 28. April 2011 beim DPMA eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA hat mit Beschluss vom 3. Juni 2013 den Widerspruch aus der Marke 1 079 694 und die Widersprüche aus zwei weiteren Marken zurückgewiesen, nachdem der vierte erhobene Widerspruch bereits im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2012 zurückgenommen worden war. Zur Begründung führte die Markenstelle zum beschwerdegegenständlichen Widerspruch aus, dass bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, mittlerer Warenähnlichkeit und einem geringen Ähnlichkeitsgrad der Zeichen keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die Widerspruchsmarke „Diclac“ habe normale Kennzeichnungskraft. Sie sei in einer für den Warenbereich typischen Weise unter Einbeziehung von Silben aus Fachbegriffen gebildet worden. Bei der Prüfung der Warenähnlichkeit seien bei der Widerspruchsmarke nicht alle pharmazeutischen Erzeugnisse zu berücksichtigen. Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hatte, habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nur für Analgetika bzw. Antirheumatika zum Auftragen auf die Haut glaubhaft gemacht. Diese Waren der Widerspruchsmarke und die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Arzneimittel für den augenmedizinischen Bereich“ lägen zwar im Ähnlichkeitsbereich, da sie zum Kernbereich pharmazeutischer Erzeugnisse gehörten. Wegen grundsätzlicher Indikationsunterschiede und den Verschiedenheiten bei der Anwendung zwischen den zum Auftragen auf die Haut bestimmten Präparaten der Widerspruchsmarke und den Augenheilmitteln der angefochtenen Marke sei jedoch allenfalls ein mittlerer Warenähnlichkeitsgrad gegeben. Es bestehe nur eine geringe Zeichenähnlichkeit. Die Marken stimmten in

der Laut- und Buchstabenfolge „Dic“ überein. Die Abweichungen würden die Vokale O und A sowie den klangstarken Mehrlaut K(C) betreffen. Die sich daraus ergebenden akustischen Differenzen würden zu einer beachtlichen Änderung des Sprech- und Betonungsrhythmus beitragen. Der Unterschied aufgrund der Endsilben sei kaum zu überhören. Vom markanten Endlaut der Widerspruchsmarke hebe sich das angefochtene Zeichen mit seinem am Wortende offenen Vokal deutlich ab. In ihrem Zusammenwirken schafften die Verschiedenheiten einen Abstand, der in klanglicher Hinsicht allenfalls die Annahme einer geringen Ähnlichkeit rechtfertige. Diese Einschätzung treffe gleichermaßen für den (schrift-)bildlichen Vergleich zu, da angesichts der relativen Überschaubarkeit der Marken die vorhandene Differenz in den Wortkonturen deutlicher hervortrete. Für eine Annäherung in begrifflicher Hinsicht bestünden keine Anhaltspunkte, zumal sich eine Ähnlichkeit in dieser Hinsicht nur über die Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung Diclofenac herleiten könnte und der Schutzbereich der Marken insofern eingeschränkt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Warenidentität und hochgradiger schriftbildlicher Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe. Sie behauptet, die Widerspruchsmarke sei nicht nur für Analgetika/Antirheumatika als Salbe zur äußeren Anwendung sondern auch in Tablettenform rechtserhaltend benutzt worden. Soweit die Marke in der Form „Diac®Dolo“ benutzt worden sei, stehe dies einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen. Der Zusatz „Dolo“ sei durch das R im Kreis erkennbar abgesetzt und sei zudem ein im Pharmaziebereich häufig verwendeter beschreibender Zusatz. Hinsichtlich der beanspruchten Waren bestehe Warenidentität. Zwischen Arzneimitteln im augenmedizinischen Bereich und Analgetika bzw. Antirheumatika bestünden klare Überschneidungen. Es sei insbesondere zu berücksichtigen, dass bei rheumatischen Erkrankungen auch die Augen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Die hochgradige schriftbildliche Ähn-

lichkeit folge aus dem identischen Anfang der Zeichen und der Ähnlichkeit der Buchstaben „a“ bzw. „c“ einerseits und „o“ andererseits in der jeweils zweiten Silbe der Vergleichszeichen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2013 aufzuheben und die Marke 30 2010 034 745 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 079 694 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt, da deren Bestandteil „Dicl-“ schutzunfähig sei. Das DPMA verweise weiterhin zutreffend darauf, dass die rechtserhaltende Benutzung nicht für den gesamten Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse glaubhaft gemacht worden sei, insbesondere nicht für Analgetika bzw. Antirheumatika in Tablettenform. Zwischen Analgetika bzw. Antirheumatika zum Auftragen auf die Haut und Arzneimitteln für den augenmedizinischen Bereich bestehe ein gehöriger Warenabstand. Die Arzneimittel seien verschiedenen Hauptgruppen der Roten Liste zugeordnet. Die Hersteller augenmedizinischer Erzeugnisse (Ophthalmika) seien andere als die von sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen. Insbesondere werde das Produkt „Diclac“ nicht am Auge verwendet. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit seien die Unterschiede in den jeweils zweiten Worthälften eklatant. In ihrer Gesamtheit böten die Zeichen ein völlig unterschiedliches Erscheinungsbild. Insbesondere werde das „c“ am Ende

der Widerspruchsmarke wie ein „k“ gesprochen und nicht wie ein stimmloses „g“. Wegen des „K-Lautes“ am Wortende werde das „a“ kurz gesprochen, was zu einem deutlich unterschiedlichen Sprech- und Betonungsrhythmus führe. Die Zeichenunterschiede würden besonders deutlich, wenn man berücksichtige, dass die Widerspruchsmarke nicht wie im Register eingetragen, sondern nur in der Form „Diclac®Dolo“ benutzt worden sei.

Soweit in der angefochtenen Entscheidung der Markenstelle zwei weitere Widersprüche zurückgewiesen worden sind, hatte eine Widersprechende dagegen keine Beschwerde erhoben. Die weitere Widersprechende hatte Beschwerde eingelegt, den Widerspruch aber zurückgenommen, nachdem der Senat mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf die fehlende Erfolgsaussicht der Beschwerde hingewiesen hatte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Markeninhaberin und der Widersprechenden sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle insoweit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Der Senat geht bei der Widerspruchsmarke von einer normalen Kennzeichnungskraft aus. Es ist nicht zu verkennen, dass die Widerspruchsmarke im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse im Sinne einer sprechenden Marke recht deutlich auf den Wirkstoff „Diclofenac“ hinweist. Derartige Hinweise im Sinne einer sprechenden Marken hat der Senat jedoch regelmäßig als normal kennzeichnungskräftig beurteilt. Auch vorliegend geht die Widerspruchsmarke „Diclac“ insgesamt noch über einen bloßen Hinweis auf den Wirkstoff „Diclofenac“ hinaus, da ein entsprechendes Verständnis ein überdurchschnittliches Kombinationsvermögen erfordert. Auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, der allem, was mit medizinischer Behandlung zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimisst, wird die inhaltliche

Bezugnahme nicht unmittelbar, sondern nur im Rahmen einer analysierenden Betrachtung erkennen. Die Wirkstoffangabe ist bei der Widerspruchsmarke „Diclac“ hinreichend phantasievoll verfremdet, auch wenn es sich bei „Diclofenac“ um einen der bekanntesten Wirkstoffe im Arzneimittelbereich handelt.

2. Zwischen den von der Widerspruchsmarke und den von der angegriffene Marke beanspruchten Waren besteht eine mittlere Warenähnlichkeit. Wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, kann die Marke der Widersprechenden nicht für sämtliche pharmazeutischen Erzeugnisse Schutz beanspruchen. Die vom Inhaber der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede greift jedenfalls teilweise durch, unabhängig von der in Teilbereichen durchaus kritisch zu stellenden Frage, ob die konkrete Benutzungsform der Widerspruchsmarke nicht deren kennzeichnenden Charakter i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG verändert hat (Benutzung der Widerspruchsmarke „Diclac“ teilweise unter Hinzufügung eines Bestandteils „Dolo“). Unabhängig davon ist die Widerspruchsmarke jedenfalls nur für Analgetika und Antirheumatika (Hauptgruppe 5 der Roten Liste) benutzt worden. Die vorgelegten Unterlagen belegen die Benutzung der Widerspruchsmarke nur für diese Arzneimittel, wobei dahingestellt bleiben kann, ob die Marke auch für entsprechende Arzneien in Tablettenform benutzt wurde. Zwischen Analgetika und Antirheumatika einerseits und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Ophthalmika andererseits besteht ein erheblicher Indikationsabstand. Zutreffend verweist der Inhaber der angegriffenen Marke darauf, dass die Waren verschiedenen Hauptgruppen der Roten Liste zugeordnet sind. Auch wenn der Wirkstoff „Diclofenac“ in den jeweiligen Vergleichsprodukten identisch enthalten sein mag, führt dies zu keiner relevanten Verringerung des Warenabstands. Auch wenn der von der Widersprechenden behauptete Zusammenhang zwischen rheumatischen Erkrankungen und Augenbeschwerden als zutreffend unterstellt wird, führt dies jedenfalls zu keiner relevanten Annäherung der zu berücksichtigenden Vergleichswaren.

3. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüber stehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Espanola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 – airdsl). Angesichts der Kürze der Vergleichsbezeichnungen „Diclo“ und „Diclac“ reichen in klanglicher Hinsicht die markanten Unterschiede in der zweiten Sprechsilbe mit den abweichenden Vokalen und dem allein in der Widerspruchsmarke vorhandenen Schlusslaut „c“, der regelmäßig wie der Sprenglaut „k“ artikuliert wird, aus, um einen ausreichenden Markenabstand herzustellen. In schriftbildlicher Hinsicht ist der Markenabstand zwar etwas weniger deutlich ausgeprägt als in klanglicher Hinsicht. Insoweit ist aber zu berücksichtigen ist, dass das Schriftbild von Marken - anders als dies beim schnell verklingenden gesprochenen Wort der Fall ist - erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnungen gestattet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 281 m. w. N.). Bei der Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr führen die abweichenden Wortendungen und die unterschiedlichen Wortlängen – angesichts der Kürze der Wörter kommt auch der zahlenmäßige Unterschied von nur einem Buchstaben zum Tragen - zu einem ausreichend unterschiedlichen Gesamteindruck, wobei hier insbesondere auch die abweichenden Schlussbuchstaben, welche die Umrisscharakteristik verhältnismäßig stark beeinflussen, von Bedeutung sind. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig der sehr sorgfältige Fachverkehr der Ärzte und Apotheker beteiligt ist und zudem auch die angesprochenen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auf diesem Warenaktor einen relativ hohen Grad an Aufmerksamkeit aufwenden. Denn auch der allgemeine Verkehr widmet allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, mehr Aufmerksamkeit als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - INDOREKTAL / INDOHEXAL). Der Senat hat daher bei vergleichbar enger Zeichenlage und sogar gegebener Warenidentität im Arzneimittelbereich eine Verwechslungsgefahr verneint, soweit beide Vergleichszeichen sich deutlich an

eine Wirkstoffangabe annähern und insoweit eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke zu bejahen war (vgl. dazu die Senatsentscheidungen vom 16. Januar 2014 – 25 W (pat) 72/12 = GRUR 2014, 669 –PANTOPREM/PANTOPAN und vom 17. März 2011 – 25 W (pat) 516/10 = GRUR 2012, 67 – Panprazol/PANTOZOL).

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu