

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 274/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Oktober 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 628 879

BPatG 154

6.70

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Sommer und Schramm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 1999 aufgehoben, soweit der IR-Marke 628 879 der Schutz in Deutschland auch für die Waren "produits hygiéniques, substances diététiques pour bébés et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants" versagt worden ist.
2. Die weitergehende Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Schutz begehrt die IR-Marke 628 879

PENTACOL

nach einer Beschränkung im patentamtlichen Verfahren für die Waren

Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, substances diététiques pour bébés et malades; emplâtres, matériel pour pan-

sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

Mit Refus de Protection vom 13. September 1995 ist sie ua von dem Widerspruch aus der rangälteren Marke 2 053 590

PANTOZOL

eingetragen für

"Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate"

in Kenntnis gesetzt worden. Der Bescheid ist am 31. Oktober 1995 unter Verwendung eines entsprechenden Formblatts vom Internationalen Büro an die Markeninhaberin abgesandt worden. Innerhalb der im Bescheid angegebenen Fristen hat die Markeninhaberin keinen Inlandsvertreter bestellt und gegen den Bescheid auch keine Erinnerung eingelegt. Sie hat in der Folge Wiedereinsetzung beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß der Prüferin vom 31. Mai 1999 die Frage der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Bestellung eines Inlandsvertreters dahingestellt lassen und der international registrierten Marke 628 879 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 053 590 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, die beiderseitigen Waren lägen im engeren Ähnlichkeitsbereich und könnten auch identisch sein. Zudem seien ohne Beschränkungen die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei der erforderliche sehr deutliche Markenabstand zumindest in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten. Auch der dem Bestandteil

"PENTA" innewohnende Sinngelt wirke nicht entscheidend verwechslungsmin-
dernd.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und ihr Warenverzeichnis für die
Bundesrepublik Deutschland wie folgt beschränkt:

"Produits pharmaceutiques, vétérinaires, tous à base de mésalazine et non pas à base de pantoprazol; produits hygieniques, substances diététiques pour bébés et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; desinfectants".

Zur Begründung ist ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Arzneimittel, die einerseits auf Pantoprazol als Wirkstoff und andererseits auf Mesalazin beruhen, könnten nicht gleichgesetzt werden, da sie völlig unterschiedlich (Mesalazin im Darmbereich, Pantoprazol auf den Magen) wirkten. Aus dem Umstand, daß sich die Widerspruchsmarke an die INN-Bezeichnung Pantoprazol anlehne, resultiere eine allenfalls geringe Unterscheidungskraft und damit ein deutlich eingeschränkter Schutzzumfang. Unter diesen Umständen sei eine Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht auszuschließen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt Zurückweisung der Beschwerde.

Sie richtet in der mündlichen Verhandlung ihren Widerspruch nur noch gegen die Waren "Produits pharmaceutiques, vétérinaires, tous à base de mésalazine et non pas à base de pantoprazol". Zur Begründung führt sie aus, ihre Marke verfüge

über einen normalen Schutzzumfang. Auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses bei der angegriffenen Marke stünden sich noch identische bzw hochgradig ähnliche Waren gegenüber. Die Wirkstoffe Pantoprazol und Mesalazin seien beide auf den Magen-Darm-Bereich ausgerichtet woraus sich ein identisches Einsatzgebiet ergebe. Ein etwaiges unterschiedliches Wirkungsprofil der Präparate habe keine Bedeutung für die Frage der Warenähnlichkeit bzw -identität. Neben einer starken phonetischen Markenähnlichkeit bestehe eine hohe schriftbildliche Verwechslungsgefahr.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in dem nach der Beschränkung des Widerspruchs noch entscheidungserheblichen Umfang keinen Erfolg. Im übrigen ist der angefochtene Beschluß bereits aufgrund der Beschränkung des Widerspruchs aufzuheben.

Eine beschwerdefähige Sachentscheidung der Markenstelle liegt vor. Insoweit ist es ohne Belang, daß die Markenstelle über die Wiedereinsetzung wegen der nicht eingehaltenen Erinnerungsfrist gegen den Bescheid des Internationalen Büros nicht ausdrücklich entschieden hat. In der getroffenen Sachentscheidung liegt eine - im übrigen auch nicht anfechtbare (§ 91 Abs 7 MarkenG) - stillschweigende Gewährung von Wiedereinsetzung.

Im Umfang der nach Beschränkung des Widerspruchs noch zu treffenden Sachentscheidung hat die Beschwerde keinen Erfolg; denn es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz.

Die sich gegenüberstehenden Waren sind identisch bzw hochgradig ähnlich. Eine Identität ergibt sich zu "produits pharmaceutiques" der angegriffenen Marke, da diese auch nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses bei Erkrankungen

im Bereich des Magen-Darm-Traktes eingesetzt werden können. Aus der Beschränkung auf Präparate, die den INN Mesalazin und nicht den für die Widerspruchsmarke aufgrund des in der Marke enthaltenen sprechenden Hinweises in Betracht kommenden Wirkstoff Pantoprazol enthalten, resultiert kein Warenabstand. Der Wirkstoff Mesalazin wird bei Colitis ulcerosa und bei Enteritis regionalis Crohn verwendet (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 257. Aufl, S 963). Beide vorgenannte Erkrankungen betreffen den Darm und überschneiden sich mit dem im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke festgelegten Indikationsgebiet. Eine unterschiedliche Wirkstoffzusammensetzung bewirkt demgegenüber keinen zusätzlichen Warenabstand.

Zwischen den Widerspruchswaren und "produits vétérinaires" in der angegriffenen Marke besteht eine engere Warenähnlichkeit. Die Vergleichswaren weisen als Produkte der pharmazeutischen Industrie von ihrer betrieblichen Herkunft deutliche Überschneidungen auf. Gleiches gilt für die Vertriebswege, da veterinärmedizinische Erzeugnisse, soweit sie Arzneimittel sind, grundsätzlich der Apothekenpflicht unterliegen. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, daß die hier zu beurteilenden Vergleichswaren von ihrer Art nicht sowohl beim Menschen als auch beim Tier eingesetzt werden können.

Diese Warensituation sowie der Umstand, daß mangels einer aus dem Warenverzeichnis ersichtlichen Veräußerungsbeschränkung (zB Rezeptpflicht) uneingeschränkt die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen sind, bedingen grundsätzlich strenge Anforderungen an den Markenabstand.

Dabei geht der Senat entgegen der Auffassung der Markeninhaberin von einer nicht nur geringen, sondern im Bereich des Durchschnitts liegenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Die Bezeichnung "PANTOZOL" stellt zwar nur eine Verkürzung des INN "Pantoprazol" dar. In der Rechtsprechung ist aber auch in Fällen einer engen Annäherung an warenbeschreibende Angaben bzw an INN anerkannt, daß für derartige Bezeichnungen eine hinreichende Un-

terscheidungskraft besteht (BGH GRUR 1994, 803 - TRILOPIROX; GRUR 1995, 48 - Metroproloc), zumal es bei pharmazeutischen Erzeugnissen der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Zeichenteile Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen. Vorliegend genügt es daher für die Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft, daß durch die Weglassung der Silbe "pra" die Wortcharakteristik der Widerspruchsmarke gegenüber dem INN nicht nur unerheblich verändert ist.

Der unter diesen Umständen gebotene deutliche Abstand wird von der jüngeren Marke in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten. Die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen in der Silbengliederung und damit im Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Das jeweilige Konsonantengerüst ist weitgehend angenähert. Demgegenüber sind die Abweichungen in den jeweils ersten und zweiten Vokalen nicht geeignet, ein ausreichend unterschiedliches Klangbild zu bewirken, zumal der Mittelvokal "A" der angegriffenen Marke sich im Widerspruchszeichen an anderer Stelle wiederfindet und zu einer weiteren Annäherung des Klangbilds beiträgt. Der Sinngehalt von "Penta" (griechisch: "fünf") wirkt nicht verwechslungsmindernd, da nicht davon ausgegangen werden kann, daß dieser vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfaßt wird und sein Verständnis keinen weiteren Denkvorgang erfordert (Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 88 mwNachw).

Eine Kostenauflegung ist nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Sommer

Schramm

br/Hu