

## **BPatG, B. v. 27.4.2016, Az. 25 W (pat) 536/13**

*Restriktive Entscheidung zu Kurzmarken. Zwischen den Marken Diclo und Diclac besteht keine Verwechslungsgefahr.*

### **Sachverhalt**

Die Wortmarke Diclo wurde von einer Privatperson beim DPMA für Arzneimittel für den augenmedizinischen Bereich (Klasse 5) angemeldet. Hiergegen erhob die Hexal AG, die Inhaberin der Wortmarke Diclac für pharmazeutische Erzeugnisse (Klasse 5) ist, Widerspruch. Auf die Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke hin, hat die Widersprechende Nachweise dafür vorgebracht, dass die Widerspruchsmarke für Analgetika und Antirheumatika (Hauptgruppe 5 der Roten Liste) rechtserhaltend benutzt worden ist. Ausgehend von dieser Benutzungslage, hat die Markenstelle des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen.

### **Entscheidung**

Die hiergegen eingelegte Beschwerde zum BPatG blieb erfolglos.

Der Senat ging bei der Widerspruchsmarke Diclac trotz der Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung Diclofenac von einer normalen Kennzeichnungskraft aus. Die Wirkstoffangabe bei Diclac sei hinreichend phantasievoll verfremdet. Auch wenn es sich bei Diclofenac um einen der bekanntesten Wirkstoffe im Arzneimittelbereich handele, werde ein Durchschnittsverbraucher trotz gesteigerter Aufmerksamkeit die inhaltliche Bezugnahme an die Wirkstoffbezeichnung nur bei analysierender Betrachtung erkennen.

Zwischen den in Rede stehenden Waren, Analgetika und Antirheumatika (Diclac) einerseits und Ophthalmika (Diclo) andererseits, be-

stehe ein erheblicher Indikationsabstand und somit eine nur mittlere Warenähnlichkeit. Insofern hebt das BPatG hervor, dass der Inhaber der angegriffenen Marke richtigerweise darauf verwiesen habe, dass die in Rede stehenden Präparate verschiedenen Hauptgruppen der Roten Liste zugeordnet seien. Unerheblich sei demgegenüber der von der Widersprechenden vorgebrachte Hinweis, dass die in Rede stehenden Präparate unabhängig von der Indikation jeweils den Wirkstoff „Diclofenac“ enthalten würden. Gleiches gelte für das von der Widersprechenden vorgetragene Argument, dass es bei der Anwendung der in Rede stehenden Präparate insoweit klare Überschneidungen gäbe, dass rheumatische Erkrankungen auch die Augen in Mitleidenschaft ziehen könnten.

Im Hinblick auf die Frage der Markenähnlichkeit führt der Senat aus, dass aufgrund der Kürze der Bezeichnungen Diclo und Diclac die Unterschiede in der zweiten Sprechsilbe genügen, um einen ausreichenden Markenabstand herbeizuführen. So kommt in schriftbildlicher Hinsicht die unterschiedliche Wortlänge durch den zahlenmäßigen Unterschied in nur einem Buchstaben zum Tragen. In der Gesamtschau aller Umstände bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

### **Anmerkung**

Das BPatG entscheidet hier in Linie seiner ständigen Rechtsprechung. Richtig ist, dass Kurzwörter durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden als längere Markenwörter. Selbst in einem Fall wie hier, bei dem die schriftbildlichen Überschneidungen gravierend sind und sich die Abweichungen am weniger beachteten Wortende befindet, wurde Verwechslungsgefahr verneint. Das zeigt, wie schwer es ist sich gegen eine andere Kurzmarke zu verteidigen, die nur geringfügig abgewandelt ist.

## ENGLISH

### **German Federal Patent Court decision of 27 April 2016 in Case 26 W (pat) 536/13**

The German Federal Patent Court (BPatG) deems Diclo und Diclac not confusingly similar. By way of background, an opposition was filed against the mark Diclo – which is registered with the German Patent and Trademark Office for ophthalmics in Class 5 – based on the earlier mark Diclac. The opposing mark covered pharmaceutical preparations. However, it was subject to the use requirement and upon request of the owner of the contested mark, the opponent submitted proof of use for analgesics and antirheumatics. The Court attributed an average degree of distinctiveness to the earlier mark Diclac although it is based on the INN Diclofenac. The goods ophthalmics on the one hand and analgesics and antirheumatics on the other hand were held to be similar to an average degree. The assessment focused on the therapeutic indication, whereas the fact that the preparations can include the same active ingredient was not held to be decisive. Overall, the Court denied a likelihood of confusion because the marks are both relatively short words. Consumers will notice the differences more easily.



**Margret Knitter, LL.M.**

Margret Knitter ist Partnerin der Sozietät SKW Schwarz in München. Sie weist besondere Expertise in dem Bereich Pharma auf und ist Co-Autorin des Kapitels zu Deutschland in Pharmaceutical Trademarks 2015/16 Global Guide (World Trademark Review). Sie ist Mitglied der PTMG.