

BPatG, B. v. 28.4.2016, Az. 25 W (pat) 18/15

Die Zeichen Umckaloabo und Afrokulabo weisen markante Unterschiede auf, die selbst bei identischen Waren und nur durchschnittlicher Aufmerksamkeit eine Verwechslungsgefahr ausschließen. Der Umstand, dass es sich jeweils um lange und schwer einprägsame Zeichen handelt, die in Richtung einer afrikanischen Sprache gedeutet werden können, erlaubt keine andere Beurteilung.

Sachverhalt

Gegenstand der Entscheidung ist die Anmeldung der deutschen Wortmarke „Afrokulabo“ für pharmazeutische Erzeugnisse und andere Waren in Klassen 3, 5 und 30. Hiergegen legte die Inhaberin der u.a. für Arzneimittel eingetragenen älteren Unionsmarke „Umckaloabo“ Widerspruch ein. Das DPMA hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Mit ihrer Beschwerde zum BPatG verfolgt die Widersprechende ihr Begehren weiter.

Entscheidung

Die Beschwerde bleibt erfolglos. Nachdem die Widersprechende die Beschwerde in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, hatte das BPatG nur noch über die Kosten zu entscheiden. Abweichend vom Grundsatz, dass jede Partei ihre Kosten selbst trägt, entschied das BPatG dass es im vorliegenden Fall der Billigkeit entspreche, die Kosten der Widersprechenden aufzuerlegen. Der Widerspruch sei aussichtslos oder hätte jedenfalls kaum Aussicht auf Erfolg versprochen. Die in Rede stehenden Marken seien ersichtlich unähnlich, so dass selbst bei Warenidentität und nur durchschnittlicher Aufmerksamkeit des Verkehrs eine Gefahr von

Verwechslungen nicht zu befürchten sei. Insbesondere würden sich die Wortanfänge „Afro-“ bzw. „Umcka-“ sowohl im Schriftbild als auch im Klang markant unterscheiden. Der Umstand, dass es sich um längere und womöglich schwer merkbare Zeichen handele, die beide in Richtung einer afrikanischen Sprache gedeutet werden können, erlaube keine andere Beurteilung.

Anmerkung

Auch wenn die Entscheidung im Ergebnis nicht überraschen mag, ist sie gleichwohl von Interesse. Warum sich die Widersprechende an der in der Tat allenfalls entfernt ähnlichen Marke gerieben hat, erschließt sich erst auf dem zweiten Blick. Umckaloabo ist ein bekanntes Markenpräparat auf Basis der südafrikanischen Heilpflanze Kapland-Pelargonie. Der Hersteller bewirbt das Präparat auf besondere, leicht eingängliche Weise mit an Afrika erinnernden Motiven, wie etwa einem Löwen oder Safari-Darstellungen. Zudem ist die von ihm initiierte Umckaloabo-Stiftung in Südafrika aktiv und unterstützt dort Kinder und Jugendliche. Erst vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass eine wohl für ein Wettbewerbsprodukt gedachte Marke mit begrifflichen Anklängen an Afrika und der Besonderheit, dass sie wie das Widerspruchszeichen afrikanisch klingt, im Übrigen aber schwer merk- und aussprechbar ist, dem Inhaber der älteren Marke gegen den Strich geht. Allgemein gilt, dass wenn Zeichen - so wie vorliegend wohl der Fall - markante Unterschiede aufweisen, wohl der Weg über Bekanntheitsschutz und/oder lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz der einzig gangbare Weg ist, sich gegen einen Wettbewerber zur Wehr zu setzen.

ENGLISH

German Federal Patent Court, decision of 28 April 2016 in Case 25 W (pat) 18/15

The decision deals with the likelihood of confusion between the earlier EU trade mark “Umckaloabo” and the younger German mark “Afrokulabo”, both of which cover, inter alia, pharmaceutical preparations and medicines respectively. The German Patent and Trademark Office held that the marks at issue are not likely to be confused. Upon appeal, the German Federal Patent Court confirmed this finding (the decision was issued in form of a cost decision only, after the opponent withdrew its appeal in the course of the oral hearing). In essence, the court held that even if the marks were used on identical goods and even assuming that the level of attention would be average only, the signs under comparison are sufficiently different so as to rule out any likelihood of confusion. In that regard, account must be had to the different beginnings “Umcka” and “Afro” which have nothing in common, so that the signs can be held safely apart. Moreover, the fact that both signs are relatively long, difficult to memorize and may sound like an African language, does not allow for another finding.



Dr. David E.F. Slopek, LL.M.

Dr. David Slopek ist als Rechtsanwalt bei Hogan Lovells International LLP in Hamburg tätig. Zu seinen Mandanten zählen führende nationale und internationale Pharmaunternehmen unterschiedlicher Größe. David Slopek ist Herausgeber der PuM und publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu dem Thema Arzneimittelmarken. Er ist Mitglied in der PTMG.