

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 183/00

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 395 29 128

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juni 2000 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 105 498 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **ZODOL**

ist am 24. April 1996 unter der Rollenummer 395 29 128 in das Markenregister eingetragen worden und wird nach mehrmaliger Beschränkung im Beschwerdeverfahren nun noch beansprucht für

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich verschreibungspflichtige Temozolomid enthaltende Erzeugnisse für die Behandlung von Krebs".

Widerspruch erhoben hat unter anderem die Inhaberin der rangälteren, seit 17. November 1992 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich Analgetika"

angemeldet und seit 1. Februar 1999 eingetragenen Marke 2 105 498

### **XEDOL.**

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 14. Juni 2000 auf der Grundlage eines damals noch weiter gefassten und nicht auf verschreibungspflichtige Arzneimittel beschränkten Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke die Verwechslungsgefahr festgestellt und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, es sei auf die Verkehrsauffassung von Laien abzustellen, wobei die Marken sich auf ähnlichen Erzeugnissen begegnen könnten. Bei Annahme eines durchschnittlichen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke werde der danach erforderliche Abstand weder in klanglicher noch in schriftlicher Hinsicht eingehalten.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens das Warenverzeichnis auf die oben wiedergegebene Fassung beschränkt. Zur Begründung der Beschwerde führt die Markeninhaberin aus, aufgrund der vorgenommenen Beschränkung des Warenverzeichnis sei nicht nur die einseitige Verschreibungspflicht, die eine Einschaltung des Fachverkehrs bedinge, sondern auch die durch die erhebliche Indikationsverschiedenheit geminderte Warenähnlichkeit zu berücksichtigen. Im Ergebnis sei daher eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu erkennen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juni 2000 aufzuheben und den Widerspruch zurück zu weisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung wird ausgeführt, auch nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses seien enge Berührungspunkte zu den Waren der Widersprechenden gegeben, insbesondere sei eine gleichzeitige Medikation der von den gegenüberstehenden Marken erfassten Waren nicht ausgeschlossen, wobei die einseitige Rezeptpflicht nur eine unwesentliche Minderung der Verwechslungsgefahr bedinge. Bei gleicher Wortlänge, gleicher Silbenzahl und gleichem Sprechrhythmus sei sowohl in klanglicher als auch in schriftlicher Hinsicht eine Verwechslung zu befürchten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Es besteht nach Auffassung des Senats, unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren erfolgten Beschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke, keine Verwechslungsgefahr

zwischen den Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass der Beschluss der Markenstelle aufzuheben und der Widerspruch zurück zu weisen war (§§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung in Ermangelung anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn die auf das lateinische Wort "dolor" für Schmerz hindeutende Endung "-dol" als sogenannter "sprechender Bestandteil" jedenfalls für Fachleute erkennbar einen warenbeschreibenden Gehalt aufweist oder aus anderen Gründen, etwa der häufigen Verwendung als Markenbestandteil kennzeichnungsschwach sein mag (vgl BGH GRUR 1999, 241 – Lions). Denn hieraus kann nicht ohne weiteres auf die maßgebliche Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, zumal es im Bereich der Benennung von Arzneimitteln der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, dass diese als so genannte sprechende Zeichen durch eine phantasievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann erkennbarer Wirkstoff- und/oder Anwendungsangaben die stoffliche Beschaffenheit und gegebenenfalls das Indikationsgebiet und dergleichen kenntlich machen (vgl BGH GRUR 1998, 815 – Nitrangin).

Wenn sich nach der im Beschwerdeverfahren gegebenen Warenkonstellation die gegenüberstehenden Marken auch auf ähnlichen Waren, eventuell sogar bei gleichzeitiger Anwendung (diesem Umstand, der bei Schmerzmitteln bereits aus deren Funktion folgt, kann allerdings nur weniger Gewicht beigelegt werden), begegnen können, ist doch in erheblichem Maße verwechslungsmindernd zu berücksichtigen, dass sich sowohl die im Warenverzeichnis der jüngeren Marke enthaltene Verschreibungspflicht, der sehr spezielle Anwendungsbereich mit Wirkstoffangabe und letztlich auch die Preisgestaltung des ebenfalls im Warenverzeichnis aufgenommenen Wirkstoffs der angegriffenen Marke kollisionshemmend auswirken (vgl HABM R 222/1999-2 – ENANTYUM, PAVIS-PROMA, Bender). Die sich gegenüberstehenden Waren unterfallen verschiedenen Hauptgruppen der Roten Liste, nämlich einerseits die Widerspruchsmarke der Hauptgruppe

05, andererseits die angegriffene Marke der Hauptgruppe 86. Auch die Tatsache, dass sich die Darreichungsformen der jeweiligen Waren gegebenenfalls überschneiden können, führt nur dann zu einer maßgeblichen Erhöhung der an den Markenabstand zu stellenden Anforderungen, wenn zwischen den jeweiligen Arzneimitteln ein echter funktionaler Zusammenhang im Sinne einer aus medizinischer Sicht sinnvollen und üblichen gemeinsamen Verabreichung besteht (vgl BPatG 25 W (pat) 121/00 – PAVIS PROMA, Kliems). Ein solcher entscheidungsrelevanter Zusammenhang ist aber weder erkennbar, noch von der Widersprechenden dargelegt worden, so dass sich der Indikationsunterschied verwechslungsmindernd auswirkt.

Ebenfalls verwechslungsmindernd wirkt sich die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke festgeschriebene Verschreibungspflicht aus. Bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, auf die Verwechslungsgefahr in den Fachkreisen von Ärzten und Apothekern abzustellen, die aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig besondere Sorgfalt an den Tag legen und daher Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher (vgl BGH GRUR 1993, 118 – Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal; MarkenR 2000, 138 Ketof/ETOP). Das gilt in eingeschränktem Umfang auch bei einer nur einseitigen Verschreibungspflicht (vgl BGH MarkenR 1999, 154 – Cefallone). Auch wenn hierdurch weder mündliche Markenbenennungen noch die Einschaltung von Hilfskräften vollständig ausgeschlossen werden können, so steht dann bereits allgemein für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die schriftliche Verordnung und damit das Unterscheidungsvermögen von Fachleuten deutlich im Vordergrund, insbesondere bei dem hier gegebenen Indikationsbereich der jüngeren Marke und bei der Berücksichtigung des Wirkstoffpreises. Im Übrigen ist auch hinsichtlich der in eingeschränktem Umfang zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise grundsätzlich nicht nur auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140 –

ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236 – Lloyd/Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

Den nach alledem zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand, an den aufgrund des Indikationsabstandes der Vergleichswaren keine allzu strengen Anforderungen mehr zu stellen sind (vgl BPatG, 25 W (pat) 95/96 – Dranor/GANOR, PAVIS-PROMA, Knoll), hält das angegriffene Zeichen noch ein. Nach der Auffassung des Senats ist die Ähnlichkeit der Marken nach der im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke, verbunden mit der Festlegung auf einen konkreten Anwendungsbereich einschließlich der Angabe eines Wirkstoffes, in keiner Richtung so ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre.

So unterscheiden sich die beiden Zeichen im Schriftbild in jeder üblichen Schreibweise deutlich aufgrund der auffälligen Konturunterschiede der regelmäßig besonders beachteten Anfangsbuchstaben (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdnr 97), wobei vor allem der im Deutschen – vor allem am Wortanfang – eher selten anzutreffende Buchstabe "X" der Widerspruchsmarke auch bei handschriftlicher Wiedergabe besonders auffällt und zu berücksichtigen ist, dass das Schriftbild erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung einer Bezeichnung gestattet als das gesprochene Wort. Zudem handelt es sich bei beiden Vergleichsmarken um relativ kurze und leicht erfassbare Wörter, bei denen Abweichungen verhältnismäßig stärker ins Gewicht fallen als bei langen und unübersichtlichen Kennzeichnungen.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand auch in klanglicher Hinsicht noch ein, wobei die Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr gerade bei der angegriffenen Marke nur von untergeordneter Bedeutung ist. Denn auch wenn beide Marken über die selbe Sil-

benzahl verfügen und dem gleichen Sprechrhythmus unterliegen, ist die Verschiedenheit des jeweiligen Anfangsbuchstabens in Verbindung mit dem jeweils an zweiter Stelle stehenden unterschiedlichen Vokal auch bei mündlicher Benennung unter den vorliegenden Bedingungen zur sicheren Unterscheidung noch ausreichend.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Hu