

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 90/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die angegriffene Marke 395 49 019

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffen Marke wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2000 aufgehoben und der Widerspruch aus der Marke 530 176 zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 21. Mai 1996 in das Markenregister eingetragene Bezeichnung

Rasotol

soll nach Beschränkung des Warenverzeichnisses durch entsprechenden Teillöschantrag, zuletzt im Beschwerdeverfahren noch für die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Analgetika/Antirheumatika, Präparate zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, Magen-Darm-Krankheiten, Atemwegserkrankungen, Diabetes, HIV/Aids und Krebserkrankungen; ausgenommen medizinische Zahn-, Mund-, Zahnfleisch- und Rachenpflegemittel" geschützt werden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 8. März 1941 für "Arzneimittel für Menschen und Tiere" eingetragenen Marke 530 176

Ranestol,

deren Benutzung bestritten ist, ausgenommen für kardioselektive Betarezeptorenblocker. Eine weitergehende Benutzung wird von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ei-

nem Beschluss noch ausgehend von dem Warenverzeichnis „pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen medizinische Zahn-, Mund-, Zahnfleisch- und Rachenpflegemittel“ und der nach der Registerlage möglichen Warenidentität mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Arzneimittel für Menschen und Tiere" eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Unter Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Diesen halte die jüngere Marke auch bei der angenommenen erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit der Markenwörter nicht ein, da die sich gegenüberstehenden Markenwörter in der Silbenanzahl, dem Sprech- und Betonungsrhythmus sowie in der Lautfolge "Ra" und der betonten Endsilbe "tol" übereinstimmten, während die lautlichen Abweichungen lediglich den unbetonten und wenig auffälligen Unterschied im Wortinneren betreffen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss des DPMA aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 530 176 zurückzuweisen.

Schon unter Berücksichtigung des ursprünglichen Warenverzeichnisses könne die Auffassung der Markenstelle nicht geteilt werden. Zunächst sei darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke ausschließlich um eine Exportmarke handele, der im Inland daher nur geringe Kennzeichnungskraft zukomme. Der Beschluss stelle im wesentlichen darauf ab, dass die Marken eine Übereinstimmung in den jeweiligen Lautfolgen "Ra" und "tol" aufwiesen, lasse aber außer acht, dass die Endsilbe "tol" für Arzneimittelmarken verbraucht sei und auch die völlig verschiedenen Mittelsilben "nes" und "so" geeignet seien, den phonetischen Gesamteindruck hinreichend sicher zu differenzieren. Der Gesamteindruck der Marken werde durch die Wortbestandteile "Ra-nes" und "Ra-so" geprägt, wobei

den Unterschieden in den klangtragenden Vokalen eine erhebliche Bedeutung zukomme.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie 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) und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht jedenfalls unter Berücksichtigung der für die Beschwerdeentscheidung maßgeblichen Konstellation der Waren keine Verwechslungsgefahr mehr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die angefochtene Entscheidung war deshalb aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer ursprünglichen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, auch wenn der Wortbestandteil "tol" wegen seiner sowohl nach der Registerlage als auch der tatsächlichen, dem Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“ zu entnehmenden, vielfachen Verwendung als Endbestandteil von Arzneimittelkennzeichnungen eher kennzeichnungsschwach sein dürfte (vgl auch BGH zur Bedeutung der Registerlage Alt-hammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 144; BGH GRUR 1999, 241; 243 - Lions; BGH GRUR 1967, 246, 250 und 251 - Vitapur). Aus der Kennzeichnungsschwäche eines Wortbestandteils kann jedoch nicht ohne weiteres auf die allein maßgebende Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden, zumal es bei pharmazeutischen Erzeugnissen sogar der üblichen Praxis ent-

spricht, Marken in der Weise zu bilden, dass diese als sogenannte sprechende Zeichen durch eine phantasievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann erkennbarer Wirkstoff- und/oder Anwendungsangaben die stoffliche Beschaffenheit und /oder das Indikationsgebiet kenntlich machen (vgl BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Auch führt entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke der Umstand, dass es sich bei der Widerspruchsmarke ausschließlich um eine Exportmarke handelt, nicht zu einer Schwächung des Schutzes, da der Gesetzgeber diesen losgelöst von einer tatsächlichen Betrachtung inländischer Verkehrsbekanntheit aus Rechtsgründen der Inlandsbenutzung gleichstellt hat, wie auch § 26 Abs 4 MarkenG zur gleichgestellten Benutzung der Marke als Exportmarke belegt.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs 1 MarkenG mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren mit Ausnahme für "kardioselektive Betablocker" erhoben und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung auch nicht behauptet hat, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit im Rahmen der Integrationsfrage auf Seiten der Widerspruchsmarke von diesen Arzneimitteln (Betarezeptorenblockern) ganz allgemein und mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen (st Rspr, vgl BPatG Mitt 1979, 223 - Mastu; vgl allgemein zur Integrationsfrage auch BGH GRUR 1990, 39 ff - Taurus - und GRUR 1999, 164, 165 - JOHN LOBB). Diese werden nach der Auffassung des Verkehrs als zum Bereich des konkret benutzten Arzneimittels gehörend angesehen (vgl auch BGH MarkenR 2001, 371, 376 – ISCO; Arzneimittelverzeichnis "Rote Liste" zur Hauptgruppe 27).

Diesen Arzneimitteln stehen mit den für die jüngere Marke nunmehr noch beanspruchten Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Analgetika/Antirheumatika, Präparate zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, Magen-Darm-Krankheiten, Atemwegserkrankungen, Diabetes, HIV/Aids und Krebserkrankungen; ausgenommen medizinische Zahn-, Mund-, Zahnfleisch- und Rachenpflege-

mittel“ nunmehr nur noch Arzneimittel gegenüber, die hierzu einen sehr beträchtlichen Indikationsunterschied aufweisen, was die Gefahr von Verwechslungen deutlich mindert.

Da in den Warenverzeichnissen eine Rezeptpflicht nicht festgeschrieben ist, sind auch die allgemeinen Verkehrskreise für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. Dies gilt vorliegend aber nur in reduziertem Umfang, da in tatsächlicher Hinsicht Arzneimittel der Hauptgruppe 27 (Betarezeptorenblocker) der "Roten Liste" ausschließlich der Rezeptpflicht unterliegen und deshalb in der Praxis der Fachverkehr deutlich im Vordergrund steht (vgl zur Bedeutung der Rezeptpflicht auch BPatGE 44, 33, 36-37 – ORBENIN) . Aber auch soweit danach als maßgebliche Verkehrskreise Laien einzubeziehen sind, muss berücksichtigt werden, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKASELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal / Indohexal).

Danach sind an den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand jedenfalls keine strengen Anforderungen mehr zu stellen. Diese sind nach Auffassung des Senats in jeder Hinsicht eingehalten, so dass der Widerspruch zurückzuweisen war.

Die sich die gegenüberstehenden wie "ra-so-tol" und "ra-nes-tol" gesprochenen Markenwörter unterscheiden sich in klanglicher Hinsicht ihrem jeweiligen Gesamteindruck nach noch hinreichend, da sie trotz nicht unerheblicher Übereinstimmun-

gen in den Anfangs- und Endsilben deutlich voneinander abweichende Mittelsilben aufweisen, deren klangliche Unterschiede auch im jeweiligen Gesamteindruck der Wörter nicht unbemerkt bleiben werden. So weisen die jeweiligen Mittelsilben nicht nur in ihrer konsonantischen Zusammensetzung, sondern insbesondere auch hinsichtlich der jeweiligen Vokale "o" zu "e" auffällige Klangunterschiede auf, welche jedenfalls unter Berücksichtigung der reduzierten Anforderungen an den Markenabstand noch ein hinreichend sicheres Auseinanderhalten der Wörter in ihrem jeweiligen Gesamteindruck gewährleisten, auch wenn erfahrungsgemäß die Auffassung des Verkehrs eher von einem undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt ist (vgl hierzu auch EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd / Loints).

Ebenso weisen die Marken im Schriftbild in jeder üblichen Schreibweise aufgrund der abweichenden Wortlänge und Kontur der Buchstaben noch einen hinreichenden Abstand auf, zumal das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

Nach alledem erweist sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke als begründet.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,  
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Brandt

Engels

Na