



# Bundespatentgericht

30 W (pat) 27/03

---

(AktENZEICHEN)

## Beschluss

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die angegriffene Marke 301 17 562

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Mai 2004 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzender, des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Für die Waren

"Arzneimittel; pharmazeutische Erzeugnisse"

ist unter der Nr. 301 17 562 seit dem 27. April 2001 eingetragen die Marke

Lorino-Ratiopharm.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 9. Dezember 1999 unter der Nr. 399 43 653 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Loratadin enthaltende  
Arzneimittel"

eingetragenen Marke

Lorano.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die Vergleichsmarken könnten sich auf identischen Waren begegnen, die sich sowohl an beteiligte Fachkreise als auch an Endverbraucher richteten. Die Widerspruchsmarke weise

normale Kennzeichnungskraft auf, da der Bestandteil "Lora" mit seinem erkennbaren Bedeutungsanklang an den INN Loratadin noch hinreichend phantasievoll mit der Endung "no" zusammengefügt sei. Die strengen Anforderungen an den Abstand der Marken seien nicht erfüllt, es bestehe klangliche Verwechslungsgefahr. Dem Bestandteil "Lorino" der angegriffenen Marke komme innerhalb der gesamten Gesamtmarke eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zu. Der weitere Bestandteil "ratiopharm" sei als Firmenname erkennbar, so dass die eigentliche Produktbezeichnung "Lorino" im Vordergrund stehe und der Verkehr sich hieran orientiere. "Lorino" und "Lorano" seien bis auf die in der Wortmitte befindlichen Vokale "i" bzw. "a" identisch"; diese geringfügige Abweichung führe angesichts der beachtlichen klanglichen Übereinstimmungen zu keinem ausreichend deutlichen unterschiedlich klingendem Ganzen. Dies gelte auch im Schriftbildvergleich.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen ist sie der Meinung, dass dem Bestandteil "Lorino" der angegriffenen Marke wegen der sich aus dem Hinweis auf den INN "Loratadin" ergebenden Kennzeichnungsschwäche keine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukomme. Der Firmenbestandteil "ratiopharm" trete damit nicht zurück. Bei Vergleich der Marken insgesamt bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zu berücksichtigen sei zudem die sich aus der Abwandlung des INN "Loratadin" ergebende Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Entscheidung der Markenstelle für zutreffend.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken zutreffend beurteilt und die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht angeordnet, § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG.

Der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach allen hierfür maßgebenden Umständen, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wobei zwischen diesen Faktoren eine Wechselbeziehung besteht.

1. Ausgehend von der Registerlage lassen sich unter den Begriff "Arzneimittel" der angegriffenen Marke auch die speziellen, den Wirkstoff Loratadin enthaltenden Arzneimittel einordnen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, so dass insoweit von Warenidentität auszugehen ist.

Im Warenverzeichnis beider Marken findet sich weder eine Rezeptpflicht, noch eine Beschränkung der Waren, etwa auf spezielle schwerwiegende Krankheitsbilder oder apothekenpflichtige Präparate, so dass die Waren neben Fachkreisen im breiten Umfang auch Endverbraucher ansprechen können. Dies erfordert grundsätzlich einen deutlichen Abstand der Marken. Allerdings wendet der Verkehr beim Umgang mit Waren, die die Gesundheit betreffen, eine größere Sorgfalt auf (BGH

GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/Indohexal), was wiederum eher kollisionsmindernd wirkt.

2. Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, denn Anhaltspunkte für eine andere Betrachtung sind nicht erkennbar. Zwar hat die Widerspruchsmarke die ersten vier Buchstaben mit dem INN-Wirkstoff Loratadin gemeinsam; die starke Verkürzung und die Verbindung mit der Endung "-no" verfremdet die Marke aber hinreichend. Für eine Schwächung durch benutzte Drittzeichen mit dem Bestandteil "Lora-" fehlen jegliche Anhaltspunkte. Der bloße Hinweis der Markeninhaberin auf entsprechende Registerrechte gibt für die Benutzung keine Hinweise. Die Voraussetzungen, unter denen bloß eingetragene Drittmarken ein Indiz für einen Originalitätsmangel darstellen können, sind nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich; insbesondere ist keine größere Anzahl entsprechend gebildeter Marken ersichtlich.

3. Bei den unter diesen Umständen gegebenen strengen Anforderungen an den Markenabstand besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken indessen klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien; die angegriffene Marke besteht aus zwei Wörtern und sechs bzw. sieben Sprechsilben im Vergleich zur aus einem Wort gebildeten, dreisilbigen Widerspruchsmarke. Im Schriftbild ist die sich daraus ergebende unterschiedliche Länge der Vergleichswörter nicht zu übersehen.

Allerdings kommt Verwechslungsgefahr dann in Betracht, wenn der Bestandteil "Lorino" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägen würde. Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck

der mehrgliedrigen Marke prägt; davon ist auszugehen, wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH MarkenR 2000, 20 – RAUSCH/ELFI RAUCH). In der Rechtsprechung ist der Erfahrungssatz anerkannt, dass bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes und für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen darstellt, im allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen in dem oder den anderen Bestandteilen zeichenmäßiger Kennzeichnung erblickt; allerdings kann insbesondere die Verwendung beschreibender Wörter neben einem Unternehmenskennzeichen den Verkehr veranlassen, sich bezüglich der Produktherkunft gerade in erster Linie hieran zu orientieren (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin; BGH NJW-RR 2002, 610, 611 – ASTRA/ESTRA-PUREN mwNachw.).

Bei Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte kann dem Bestandteil "Lorino" in der angegriffenen Marke eine prägende Bedeutung in dem genannten Sinn nicht abgesprochen werden. Der Markenbestandteil "ratiopharm" tritt demgegenüber zurück; besondere Umstände des Einzelfalls, die zu einem von dem genannten Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen könnten, liegen nicht vor.

Es kann zunächst ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass "ratiopharm" jedenfalls dem Fachverkehr als Firmenangabe bekannt ist und auch ein erheblicher Teil der Endverbraucher darin nicht zuletzt wegen einer Reihe von ebenfalls mit diesem Firmenbestandteil gebildeter Arzneimittelkennzeichnungen der Markeninhaberin (vgl. Rote Liste 2004, Verzeichnis der pharmazeutischen Unternehmer) einen Herstellernamen erkennen wird. Aber auch diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen die genannte Herstellerangabe als solche nicht bekannt ist, werden aufgrund des Wortteils "-pharm" und dessen häufiger Verwendung in Firmennamen anderer Arzneimittelhersteller in dem Bestandteil "ratiopharm", ebenso wie bei einer Markenbildung z. B. durch Verbindungen wie "von" oder "by", eine Her-

stellerangabe vermuten (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 418 mwN; BPatG GRUR 1998, 821, 823 – Tumarol/DURADOL Mundpharma).

Des Weiteren stellt der Bestandteil "Lorino" insgesamt durchaus ein kennzeichnungskräftiges Wort dar; entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist dies keine schutzunfähige beschreibende oder an eine solche Angabe zu eng angelehnte Bezeichnung. Zwar gibt es den Wirkstoff "Loratadin"; das allein indiziert aber noch keine Kennzeichnungsschwäche von "Lorino". Nur Markenteilen, die sich erkennbar an beschreibende Begriffe anlehnen, kommt regelmäßig eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Im vorliegenden Fall hebt sich "Lorino" nicht nur durch die fehlende Buchstabenfolge "atadin" und damit die völlig abweichende zweite und dritte Silbe deutlich vom INN-Wirkstoff Loratadin ab, sondern der Markenname an sich entspricht auch nicht der üblichen Bildung von Arzneimittelmarken, die diesen Wirkstoff enthalten. Diese führen nämlich "Lora" in ihrer Produktbezeichnung (was Bezeichnungen wie Loraclar, Loraderm, Loragalen, Loralerg, Lora-lich, Lora-Puren zeigen, vgl. Rote Liste 2004; vgl. insoweit auch 30 W (pat) 125/96 – Captil-ratiopharm/Captin, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Insoweit unterscheidet sich diese Marke zum Beispiel von der Marke "Allergel-ratiopharm", bei der das Gericht von einem beschreibenden bzw. an eine beschreibende Angabe deutlich angelehnten Markenbestandteil ausgegangen ist (BPatG 30 W (pat) 87/99 – Allergel-ratiopharm/Allerg.E., veröffentlicht auf PAVIS-PROMA CD-ROM).

Beim Vergleich der allein durch den Bestandteil "Lorino" geprägten jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke "Lorano" besteht klangliche Verwechslungsgefahr.

Die Vergleichsmarken sind beide dreisilbig strukturiert und in der Mehrzahl ihrer Buchstaben (Lor-no) identisch. Unter diesen Umständen führen die allein abwei-

chenden Vokale der Mittelsilben (i/a) nicht zu einem zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausreichend verschiedenen Klangbild der Marken.

Zur Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung, § 71 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz.

Winter

Schramm

Hartlieb

Hu