



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 205/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. Mai 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 85 842**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen am 20. März 2001 unter der Nummer 300 85 842 für die Waren

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide

ist die Bezeichnung

EPHEGEST.

Widerspruch wurde erhoben aus der älteren, unter der Nummer 529 596 für die Waren

Arzneimittel

eingetragenen Marke

Ephepect,

deren Inhaberin die B... GmbH ist. Der Widerspruch wurde am 6. Juli 2001 von der B... GmbH & Co. KG – unterschrieben durch den Geschäftsführer Dr. B... – eingelegt. Auf den Hinweis der Markenstelle hat die Beschwerdeführerin mitgeteilt, die GmbH sei die Komplementärin der GmbH & Co. KG. Im Beschwerdeverfahren hat sie eine Erklärung der Inhaberin der Widerspruchsmarke vorgelegt, mit der diese sie ermächtigt, die Widerspruchsmarke zu verteidigen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene Marke in zwei Beschlüssen – einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen - gelöscht. Bei teils identischen Waren und Waren von engerer bis mittlerer Warenähnlichkeit sei der erforderliche strenge bzw. durchschnittliche Abstand nicht mehr eingehalten. Bei gleicher Silbenzahl, Silbengliederung, Sprechrhythmus und Betonung sowie der gleichen Lautfolge „EPHE - E -T“ mit den regelmäßig stärker beachteten identischen Wortanfängen und der markanten Vokalfolge „E-E-E-“, wirkten sich die Abweichungen im Konsonantengefüge der Worten „G“ / „P“ bzw. „S“ / „C“ nicht ausreichend deutlich aus. Zudem könne den Bestandteilen „EPHE“, „GEST“ und „PECT“ kein eindeutig beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden. Die Erinnerungsprüferin hat ausgeführt, es sei auf breiteste Verkehrskreise abzustellen, denen zumindest im schriftbildlichen Vergleich, der im medizinischen Bereich nicht zu vernachlässigen sei, bei der Ähnlichkeit der Marken Verwechslungen unterlaufen. Die Vergleichsmarken stimmten in sechs

von acht Buchstaben und in allen Ober- bzw. Unterlängen überein. Die Abweichungen der Konsonanten „g“ und „p“ seien sehr gering, da sie sehr ähnliche Rundungen und Unterlängen aufwiesen, die Umrissse von „s“ und „c“ seien ebenfalls nicht besonders deutlich ausgeprägt, so dass die Unterschiede am Wortende unbemerkt blieben.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Sie führt im Wesentlichen aus, es sei im Gesundheitsbereich neben Fachkreisen auf besonders aufmerksame und sorgfältige allgemeine Verkehrskreise abzustellen. Die Prägetheorie des BGH sei auch auf Einwortmarken anzuwenden, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzten. Der in beiden Marken übereinstimmende Bestandteil „Ephe“ sei kennzeichnungsschwach, da er von vielen Unternehmen als Hinweis auf Ephedrin benutzt werde. Der Verkehr werde sich daher an den – ihm nicht geläufigen und im Vergleich zum beschreibenden Wortanfang wesentlich ungewöhnlicheren und deshalb einprägsameren - abweichenden Bestandteilen „GEST“ und „pect“ orientieren. Diese unterschieden sich durch die einerseits hart, andererseits weich gesprochenen Konsonanten und den Zischlaut „S“ und gäben auch durch ihre Betonung den Vergleichsmarken erst ihre unterschiedliche akustische Prägung. Durch ihre unterschiedliche Umrisscharakteristik seien die Vergleichsmarken deutlich voneinander abgehoben.

Sie beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. September 2003 und 29. Juni 2004 aufzuheben und den Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Wesentlichen ausgeführt, die Marken seien jeweils in ihrer Gesamtheit zu würdigen; der Bestandteil „Ephe“ sei nicht kennzeichnungsschwach, er werde zudem weniger oft verwendet als die beiden Bestandteile „pect“ und „gest“. Hinsichtlich der schriftbildlichen Ähnlichkeit bezieht sie sich auf den Beschluss der Markenstelle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Widersprechende ist berechtigt, im Wege den gewillkürten Prozessstandschaft Rechte aus der Widerspruchsmarke im eigenen Namen geltend zu machen, da sie hierzu, wie sie nachgewiesen hat, von der Inhaberin der Widerspruchsmarke entsprechend ermächtigt wurde und ihr als Komplementärin der KG als Inhaberin der Marke ein eigenes rechtsschutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung nicht abzusprechen ist (vgl. § 51 ZPO, Thomas/Putzo ZPO § 51 Rdn. 31 ff). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Übrigen rügelos zu diesem Punkt eingelassen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.

Rspr.; vgl. WRP 2004, 1281 – Mustang; WRP 2004, 907 – Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Zwar enthält die Widerspruchsmarke in ihrem Bestandteil „Ephe-“ allenfalls einen beschreibenden Anklang an den Wirkstoff „Ephedrin“, dies führt jedoch angesichts der Verkürzung um die letzte Silbe und Anfügung des Bestandteils „pect“, der allenfalls einen entfernt beschreibenden Anklang an das lateinische Wort „pectus“ für „Brust“ hat, bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke.

Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und von der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht substantiiert bestritten wurde - wegen der weitreichenden Warenoberbegriffe beider Marken zur Kennzeichnung teils identischer, teils ähnlicher Waren verwendet werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Arzneimitteln eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist, so dass hierfür wie für die übrigen Waren allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Dabei ist aber davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

Unter Anwendung des damit hinsichtlich identischer und eng ähnlicher Waren anzulegenden strengen und hinsichtlich der Waren von mittlerer Ähnlichkeit durch-

schnittlichen Maßstabs ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand nicht mehr eingehalten.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es grundsätzlich auf den durch die Gesamtheit der Marken vermittelten Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. Die beiden Marken stimmen in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Betonung überein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Übereinstimmung in allen drei Vokalen „E-E-E-“ sowie bis auf zwei Abweichungen auch in der Konsonantenfolge. Dabei liegen die Übereinstimmungen in den ersten beiden Silben am Wortanfang, die beiden Abweichungen dagegen liegen am Anfang der letzten Silbe (der eher weniger betonten Wortmitte) sowie im vorletzten Konsonanten am weniger beachteten Wortende. Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke tritt der Wortanfang „EPHE“ nicht als kennzeichnungsschwach in den Hintergrund. Wie der Senat festgestellt hat, benutzt unter den in der „Roten Liste“ verzeichneten Arzneimitteln lediglich die Widerspruchsmarke den Anfangsbestandteil „EPHE“, der zumindest für die breiten Verkehrskreise keinen beschreibenden Hinweis gibt und damit auffällig und markant wirkt. Es besteht damit zumindest für die breiten Verkehrskreise keine Veranlassung, abweichend vom Grundsatz, dass der

Wortanfang stärker beachtet wird, sein besonderes Augenmerk unter Vernachlässigung von „EPHE“ auf die nachfolgenden Bestandteile zu richten. Da die beiden Bestandteile für den Verkehr – wie die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst feststellt – nicht gebräuchlich sind, wird er beide Marken zwar in ihrer Gesamtheit gegenüber stellen, sich aber vorrangig am identischen Bestandteil „EPHE-“ orientieren. Die abweichenden Konsonanten „G“ und „S“ der letzten Silbe der jüngeren Marke werden nach dem betonten und auffälligen Wortanfang „EPHE“ zudem weniger artikuliert. Diese Abweichung wirkt sich damit auf den klanglichen Gesamteindruck nicht wesentlich aus. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine nicht unerhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit.

Auch mögliche begriffliche Anklänge der jeweiligen Wortenden, die eine Verwechslungsgefahr mindern könnten, sind für die breiten Verkehrskreise nicht erkennbar.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, können die geringfügigen Abweichungen einzelner Konsonanten wegen des hohen Maßes an figürlichen Gemeinsamkeiten eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht nicht ausschließen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko