



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 16/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 47 410**

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juli 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2005 und vom 1. April 2008 aufgehoben und die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 2 485 852 und 2 485 290 zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 15. September 2003 angemeldete und am 11. Dezember 2003 in das Markenregister unter der Nummer 303 47 410 eingetragene Marke

**Cefotrix**

ist noch für die Waren

"Verschreibungspflichtige Arzneimittel, nämlich Antibiotika"

geschützt.

Die Inhaberin der am 29. Januar 2003 für die Waren

"Pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Anwendung  
beim Menschen; Impfstoffe"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 2 485 852

### **CERVARIX**

und der am 8. Januar 2003 für die gleichen Waren eingetragenen Gemeinschafts-  
marke 2 485 290

### **CEVARIX**

hat dagegen Widerspruch erhoben. Im Beschwerdeverfahren wurde am 4. Juni 2008 hinsichtlich beider Widersprüche nach § 125b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. Artikel 15 GMV die rechtserhaltende Benutzung bestritten. Benutzungsunterlagen wurden hinsichtlich der Marke 2 485 852 "CERVARIX" in Bezug auf Impfstoffe zur Anwendung beim Menschen eingereicht.

In zwei Beschlüssen der Markenstelle des DPMA vom 25. Oktober 2005 und 1. April 2008, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die angegriffene Marke wegen der beiden Widersprüche gelöscht.

Ausgehend von identischen und zweifelsfrei ähnlichen Produkten der sich gegenüberstehenden Marken und zumindest normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei jeweils ein deutlicher Markenabstand geboten, den die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht einhalte. Die Marken seien jeweils dreisilbig und würden übereinstimmend betont. Die klangprägenden Vokalfolgen seien sehr ähnlich. Auch in einigen Konsonanten bestehe Übereinstimmung, so dass sich die Vergleichsmarken auf Grund der Lautstruktur in ihrem klanglichen Ge-

samteindruck beachtlich nahe kämen. Daran änderten die abweichenden Lautbestandteile in der jüngeren Marke nichts. Die Erinnerungsprüferin hat auch unter Berücksichtigung der inzwischen erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke auf "verschreibungspflichtige Arzneimittel, nämlich Antibiotika" eine Verwechslungsgefahr bejaht. Selbst bei Berücksichtigung des Fachverkehrs halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2005 und vom 1. April 2008 aufzuheben und die Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken 2 485 852 und 2 485 290 zurückzuweisen.

Es bestehe keine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken, da sich die Vorsilben "CERVA" und "CEVA" der Widerspruchsmarken und die Vorsilbe "Cefo" der angegriffenen Marke klanglich erheblich voneinander unterschieden. Hierbei falle ins Gewicht, dass der Verkehr und insbesondere die hier maßgeblichen Fachkreise die Wortanfänge von Marken stärker beachteten als die übrigen Markenteile. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Wortendungen "RIX" der Widerspruchsmarken und "trix" der angegriffenen Marke bei pharmazeutischen Erzeugnissen häufig benützt würden, so dass die hier maßgeblichen Fachverkehrskreise sich zur Unterscheidung der Vergleichsmarken an den sowohl schriftbildlich als auch phonetisch unterschiedlichen Vorsilben orientierten. Außerdem wurde die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es sei von einer hochgradigen Markenähnlichkeit und unter Berücksichtigung der Warenidentität von einer hochgradigen Verwechslungsgefahr auszugehen. Die Anmelderin habe für ihre Behauptung, die Silbe "RIX" sei verbraucht, nichts vorgelegt. Nach dem Ergebnis einer Umfrage, erklärten ... % der angesprochenen Verkehrskreise, die Endsilbe "RIX" sei ihnen im Zusammenhang mit Impfstoffen bekannt, wobei ... % die Silbe als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller ansähen und ... bzw. ... % die Silbe mit der Widersprechenden in Verbindung brächten. Die Widerspruchsmarke 2 485 852 "CERVARIX" sei rechtserhaltend für die beanspruchten Waren, nämlich "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Anwendung beim Menschen, Impfstoffe" benutzt. Die Widersprechende habe von der EU-Kommission die Marktfreigabe für das Produkt "CERVARIX" im November 2007 erhalten. Von diesem Zeitpunkt an sei das Produkt in der Europäischen Union vertrieben worden. Vor diesem Zeitpunkt hätten berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung bestanden. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Gemeinschaftsmarke. Eine ernsthafte Benutzung in einem Land stelle bereits eine Benutzung in der Gemeinschaft dar, so dass die Darlegung der ernsthaften Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland ausreiche.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg.

1. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2 485 290 "CEVARIX", die am 8. Januar 2003 eingetragen wurde, hat die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, nachdem im Beschwerdeverfahren am 4. Juni 2008 gemäß § 125b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. Artikel 15 GMV zulässig die Einrede der Nichtbenutzung erhoben worden ist. Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke "CEVARIX" wurden nicht eingereicht.
2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 2 485 852 "CERVARIX" hat die Beschwerde Erfolg, da nach dem Sachverhalt, wie er im Beschwerdeverfahren gegeben ist, keine Verwechslungsgefahr gemäß § 125b Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke 2 485 852, die am 29. Januar 2003 eingetragen worden ist, wurde ebenfalls im Beschwerdeverfahren am 4. Juni 2008 gemäß § 125b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. Artikel 15 GMV zulässig die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Bezeichnung "CERVARIX" betreffen einen Impfstoff zur Anwendung beim Menschen. Für weitere eingetragene Waren der Widerspruchsmarke wurden dagegen keine Unterlagen eingereicht. In dem vorgelegten Affidavit vom 3. September 2008 sind insoweit lediglich Umsatzangaben für Deutschland aufgeführt. Für weitere Länder der Gemein-

schaft wurden keine Umsatzangaben vorgelegt und glaubhaft gemacht. Es kann vorliegend jedoch dahingestellt bleiben, ob eine glaubhaft gemachte rechtserhaltende Benutzung lediglich in einem einzelnen Land der Gemeinschaft für eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft gemäß Art. 15 GMV ausreichen kann (zum Streitstand siehe Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 125b Rdn. 13), da selbst wenn man auf Seiten der Widerspruchsmarke von den Waren der Hauptgruppe 75 der Roten Liste "Sera, Immunglobuline, Impfstoffe" ausgeht, keine Verwechslungsgefahr besteht. Von einer Benutzung der Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung des weiten Oberbegriffs "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Anwendung beim Menschen" kann dagegen nicht ausgegangen werden. Da die Benutzung allenfalls für eine Arzneimittelspezialität glaubhaft gemacht ist, ist ein Rückgriff auf den weiten Oberbegriff abzulehnen, sondern auf die jeweilige Arzneimittelhauptgruppe abzustellen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 26 Rdn. 168).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der drei Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen, Identität oder Ähnlichkeit der Marken und Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Die einzelnen Faktoren der Verwechslungsgefahr sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, im Hinblick auf den durch sie konstituierten Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr stehen sie aber in einem Verhältnis der Wechselwirkung (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32).

Die bei der Widerspruchsmarke allenfalls zu berücksichtigenden Waren der Hauptgruppe 75 der Roten Liste (Sera, Immunglobuline, Impfstoffe) sind den "verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, nämlich Antibiotika" der angegriffenen Marke noch durchschnittlich ähnlich. Eine Warenidentität, wie sie die

Markenstelle zu berücksichtigen hatte, liegt dagegen nicht mehr vor, da jedenfalls für andere Waren als die der Hauptgruppe 75 der Roten Liste angehörenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden ist.

Der Senat geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, zumal eine gestärkte Kennzeichnungskraft (etwa in Folge einer umfangreichen Benutzung) schon im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben und auch im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen müsste, um sie im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 147). Zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke wurde die Widerspruchsmarke jedenfalls nicht benutzt.

Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67 - Picasso). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2). Dies ist hier vorrangig der Fachverkehr, da die Waren der angegriffenen Marke bereits nach dem Wortlaut des Warenverzeichnisses verschreibungspflichtig sind und die zu berücksichtigenden Waren der Widerspruchsmarke ebenfalls der Verschreibungspflicht unterliegen. Aber auch soweit die Endabnehmer in die Beurteilung mit einzubeziehen sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 718 TRAVATAN II), ist zu berücksichtigen, dass diese allem, was mit Gesundheit zusammen hängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegen (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 182).

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 170). Ausgehend von einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterscheiden sich die Marken "Cefotrix" und "Cervarix" hinreichend voneinander, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

Die Zeichen stimmen zwar in der Silbenzahl und dem Betonungsrhythmus überein. Allerdings ist die Vokalfolge unterschiedlich. Der Vokal "e" der jeweils ersten Silbe wird in der Regel unterschiedlich ausgesprochen, da das "e" in "CERVARIX" aufgrund des folgenden Konsonanten "r" eher wie "ä" klingt. In der mittleren Silbe klingt das "a" der Widerspruchsmarke heller als das "o" in der angegriffenen Marke. Lediglich der Vokal "i" in der letzten Silbe ist identisch. Auch bei den Konsonanten gibt es trotz des übereinstimmenden Anfangskonsonanten "C" und der identischen Konsonanten "r-x" in der letzten Silbe sowie der unterschiedlichen aber klangähnlichen Konsonanten der jeweiligen Mittelsilbe ("v" und "f") deutliche Unterschiede. So weist die angegriffene Marke in der letzten Silbe einen zusätzlichen harten Sprenglaut "t" auf, der dem Anlaut der letzten Silbe durch die Konsonantenkombination "tr" einen von der Widerspruchsmarke, welche im Anlaut der letzten Silbe lediglich den klangschwachen Konsonanten "r" aufweist, verschiedenen Klangcharakter verleiht. Auch der in der ersten Silbe der Widerspruchsmarke zusätzliche vorhandene Laut "r" bleibt nicht unbemerkt, zumal er auch die Aussprache des vorangehenden Vokals "e" beeinflusst. Letztlich stimmen die Wörter in keiner Silbe überein und klingen insgesamt deutlich verschieden, so dass auch Laien die Zeichen hinreichend auseinander halten können.

Dies gilt erst recht für den hier vorrangig zu berücksichtigenden Fachverkehr, der Kennzeichnungen noch aufmerksamer begegnet als Laien. Zudem ist damit zu rechnen, dass der Fachverkehr den Marken unterschiedliche be-

griffliche Hinweise entnimmt, die zusätzlich einer Verwechslungsgefahr entgegen wirken. Der Zeichenanfang "Cerva" enthält eine Andeutung an den Fachbegriff Zervix (Gebärmutterhals), was jedenfalls dann vom Fachverkehr in diese Richtung verstanden wird, wenn die Widerspruchsmarke für einen Impfstoff zur Prävention von Erkrankungen der Zervix eingesetzt wird. Die angegriffene Marke "Cefotrix" enthält dagegen diese Andeutung nicht, sondern allenfalls eine an den Wirkstoff "Ceftriaxon".

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr besteht nicht. Dabei sind alle verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen, wobei im medizinischen Bereich auch noch eine handschriftliche Wiedergabeform auf Rezepten zu berücksichtigen ist, auch wenn immer häufiger Rezepte maschinenschriftlich bzw. mit Drucker erstellt werden. Aber auch beim handschriftlichen Vergleich muss von einer normal leserlichen Handschrift ausgegangen werden (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 208). Trotz identischer Anfangsbuchstaben "Ce" und der Übereinstimmung in den Buchstaben "rix" am Zeichenende sind die Marken optisch deutlich verschieden. In allen zu berücksichtigenden Schreibweisen unterscheiden sich die Zeichen deutlich durch die Unterschiede in den Buchstaben "fot"/"FOT" gegenüber "rva"/"RVA" in der Zeichenmitte. Bei Normalschrift und handschriftlicher Wiedergabe fallen dabei insbesondere die zusätzlichen Oberlängen der angegriffenen Marke auf, auch wenn die Buchstaben "o" und "a", die aber an leicht unterschiedlicher Wortstelle stehen, jedenfalls bei handschriftlicher Wiedergabe angenähert sein können. Bei der Wiedergabe in Versalien sind in der Zeichenmitte überhaupt keine Ähnlichkeiten zu sehen. Trotz identischer Anfangsbuchstaben "Ce" und der Übereinstimmung in den Buchstaben "rix" am Zeichenende sind die Marken optisch deutlich verschieden. Hinzu kommt, dass das Schriftbild erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der in den Zeichen enthaltenen Buchstabenfolge "RIX" liegt schon deshalb nicht vor, weil bei der angegriffenen Marke die Schlussilbe nicht "rix" sondern "trix" heißt, so dass der Verkehr nicht annimmt, es handle sich um ein Zeichen einer Serie mit der Endung "rix", selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden annähme, dass "RIX" in der Widerspruchsmarke ein Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden sei.

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

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu