

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 214/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. August 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene IR-Marke 665 874**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 1998 und 24. Mai 2000 in der Hauptsache aufgehoben und der Widerspruch aus der Marke 606 432 zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke RUBICIL ist international registriert unter der Nummer 665 874 für "Préparations pharmaceutiques". Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt worden. Die Marke wurde am 27. Februar 1997 in MINT veröffentlicht.

Widerspruch erhoben hat die seinerzeit in der Rolle eingetragene Inhaberin – die K... AG - der am 9. April 1951 für "Arzneimittel" eingetragenen Marke 606 432 Propycil, deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Patentamt über ein "rezeptpflichtiges Schilddrüsentherapeutikum mit dem Wirkstoff Propylthiouracil" hinaus bestritten worden ist. Die Widersprechende hat eine weitergehende Benutzung nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen, die Verwechs-

lungsgefahr bejaht und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz versagt. Ausgehend von der Benutzung der Widerspruchsmarke für "Schilddrüsentherapeutika", für die die Benutzung zugestanden sei, könnten sich die Marken auf identischen Waren begegnen. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein Auseinanderhalten der Marken in klanglicher Hinsicht nicht gewährleistet.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie hat zuletzt das Warenverzeichnis des deutschen Teils der IR-Marke auf "rezeptpflichtige onkologische Präparate" beschränkt und hält im Hinblick hierauf die Gefahr von Verwechslungen nicht für gegeben.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, der IR-Marke den nachgesuchten Schutz zu gewähren und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses die Gefahr von Verwechslungen für gegeben.

Die Widerspruchsmarke ist auf Antrag vom 3. März 1997 gemäß Verfügung vom 26. August 1997 auf die S... GmbH umgeschrieben worden, die mit Schriftsatz vom 14. Mai 1997 erklärt hat, daß sie in das Widerspruchsverfahren eintrete.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle sind in der Hauptsache aufzuheben und der Widerspruch ist gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen; es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die richtige Verfahrensbeteiligte. Zwar ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren § 265 Abs 2 ZPO entsprechend anwendbar (BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm). Der Umstand der Rechtsnachfolge in das Widerspruchszeichen ist jedoch der Markeninhaberin – wie spätestens der Beschwerdeschriftsatz zeigt - bekannt geworden. Da sie dem nicht widersprochen hat, wird entsprechend § 267 ZPO eine Einwilligung in den Beteiligtenwechsel vermutet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - CANON; BGH MarkenR 1999, 297 – HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205 – REVIAN/EVIAN).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Propycil ist eher geringer einzustufen. Dies beruht darauf, daß die Marke aus dem Anfangs- und Endbestandteil der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Propylthiouracil" gebildet ist und die Auslas-

sung praktisch nur den Hinweis auf die Grundsubstanz "Thiouracil" für Thyreostatika (vgl. Urban & Schwarzenberg, Lexikon Medizin) betrifft, wobei die Zusammenfügung in der von Kürzeln beherrschten Arzneimittelsprache nicht als besonders individuell prägend angesehen werden kann und auch in der Zusammenfügung der beschreibende Gehalt erkennbar bleibt.

Nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG für alle Waren außer für ein "rezeptpflichtiges Schilddrüsentherapeutikum mit dem Wirkstoff Propylthiouracil" bestritten und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung ihrer Marke nicht geltend gemacht hat, können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur diese Waren berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Dabei ist zugunsten der Widersprechenden nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BPatG GRUR 1980, 54 - MAST REDIPAC/Mastu; GRUR 1995, 488 - APISOL/Aspisol sowie zur rechtserhaltenden Benutzung im Rahmen des § 26 Abs. 3 MarkenG BGH 1999, 164, 165 f. - John Lobb und zum Lösungsverfahren BGH GRUR 1994, 512, 514, 515 - Simmenthal sowie GRUR 1990, 39 - TAURUS mit Anmerkung von Heil) regelmäßig eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der entsprechenden Hauptgruppe der Roten Liste (Hauptgruppe 74 der Roten Liste 2001 "Schilddrüsentherapeutika") ganz allgemein, insbesondere ohne eine Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, einen bestimmten Wirkstoff oder die stoffliche Zusammensetzung zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf die erklärte Beschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren IR-Marke auf "rezeptpflichtige onkologische Präparate" kann jedenfalls nicht mehr von identischen Waren ausgegangen werden. Dies wirkt sich in gewissem Umfang verwechslungsmindernd aus, auch wenn es noch - etwa im Bereich von Tumoren der Schilddrüse - zu Überschneidungen in der Anwendung kommen kann.

Zusätzlich kollisionsmindernd wirkt sich die in das Warenverzeichnis der jüngeren Marke aufgenommene Rezeptpflicht aus. Denn bei rezeptpflichtigen Präparaten ist

jedenfalls überwiegend auf die Verwechslungsgefahr in den Fachkreisen von Ärzten und Apothekern abzustellen (vgl hierzu BGH GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal), was in gewissem Umfang auch bei nur einseitiger Rezeptpflicht gelten muß (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154, 156 - Cefallone; MarkenR 2000, 138, 139 - Ketof/ETOP, jeweils mwN). Wenngleich mündliche Markenbenennungen dadurch nicht ausgeschlossen sind, führt die Rezeptpflicht dazu, daß verminderte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, weil Fachleute aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig sind und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher. Auch bei diesen ist allerdings davon auszugehen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher 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 liSp – ALKA-SELTZER; 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 aaO - Indorektal/Indohexal), zumal sich hier Mittel gegenüberstehen, die keine bloßen Alltagsbeschwerden betreffen.

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände reichen die Abweichungen der Markenwörter aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG in jeder Hinsicht hinreichend sicher auszuschließen. Beim schriftbildlichen Markenvergleich führen in allen üblichen Wiedergabeformen der zusätzliche Buchstabe "R" in der ersten Silbe der Widerspruchsmarke und die figürlichen Abweichungen zwischen den sich jeweils an vergleichbarer Wortstelle gegenüberstehenden Buchstaben "I" und "Y" zu einem nicht verwechselbaren Gesamteindruck; dies gilt auch unter angemessener Berücksichtigung des gemeinsamen Wortelements "-cil" in den Schlußsilben, die erfahrungsgemäß weniger beachtet werden als die Wortanfänge (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9

Rdn 97; BGH GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol). Bei einer Schreibweise der Markenwörter mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung kommt durch die in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke enthaltenen Unterlängen des "p" und "y", der die Oberlänge des "b" der IR-Marke gegenübersteht, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. In klanglicher Hinsicht stimmen die Marken zwar hinsichtlich Silbenzahl sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus und in der Endung "- cil" überein. Auch unter Berücksichtigung dieser Gemeinsamkeiten vermitteln die Marken jedoch schon aufgrund der Unterschiede im Vokal- und Konsonantenaufbau einen hinreichend verschiedenen Gesamteindruck. Dabei ist von einer Aussprache des "y" wie "ü" auszugehen (vgl Duden, Aussprachewörterbuch S 95). Die Übereinstimmung in der Schlußsilbe wird auch hier in ihrer Bedeutung dadurch gemindert, daß sie sich im ohnehin weniger beachteten Wortende befindet.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu