



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 45/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 301 40 878

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 1. August 2003 und vom 28. Januar 2005 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 523 165 wird die angegriffene Marke 301 40 878 gelöscht.

Gründe

I.

Am 4. September 2001 unter der Nummer 301 40 878 in das Markenregister eingetragen und am 4. Oktober 2001 veröffentlicht worden ist **Risper TAD** für die Waren „Humanarzneimittel“.

Widerspruch erhoben hat am 9. November 2001 die Inhaberin der am 30. Juni 1988 für die Waren „produits pharmaceutiques antipsychotiques, délivrés sous prescription médicale“ für das Gebiet der Bundesrepublik unter der Nummer IR 523 165 eingetragenen Marke **RISPERDAL**.

Deren Benutzung ist bereits im Patentamtsverfahren mit Schriftsatz vom 7. April 2004 bestritten worden. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2004 Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Daraufhin hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung mit Schriftsatz vom 19. November 2004 für „ein verschreibungspflichtiges risperidonhaltiges Psychopharmakum“ anerkannt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen – einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei identischen Waren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bestehender Rezeptpflicht für die Widerspruchswaren sei der gebotene weite Markenabstand eingehalten. Der identische beschreibende Wortanfang sei kennzeichnungsschwach, so dass sich die Fachleute an den hinteren Markenbestandteilen orientierten, die sich klanglich und schriftbildlich ausreichend unterschieden.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und im wesentlichen ausgeführt, es stünden sich identische und ähnliche Waren gegenüber; für eine Einschränkung auf risperidonhaltige Psychopharmaka ergebe sich kein Grund. Trotz einseitiger Rezeptpflicht seien auch Endverbraucher miteinzubeziehen und auch mündliche Benennungen nicht ausgeschlossen. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde von den beiden Bestandteilen annähernd gleichgewichtig gebildet. Der Verkehr werde sich bei der Widerspruchsmarke am Wortanfang orientieren – auch wenn er einen beschreibenden Anklang habe -, da die Wortendung „dal“ im Arzneimittelbereich verbraucht sei. Demgegenüber trete bei der jüngeren Marke der zusätzliche Bestandteil „TAD“ zurück, da es sich bei dem Bestandteil „Risper“ um eine deutliche Abwandlung des INN handele. Die Übereinstimmung in dem gemeinsamen Wortbestandteil „Risper“ überwiege die Unterschiede am Ende der Marken, da die Endkonsonanten klangschwach und „D“ und „T“ klangverwandte Konsonanten seien. Die Zäsur in der jüngeren Marke werde weitgehend nicht wahrgenommen. Auch schriftbildlich seien die Umrisse täuschend ähnlich.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. August 2003 und vom 28. Januar 2005 aufzuheben und die Löschung der Marke 301 40 878 „Risper TAD“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im wesentlichen auf die Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen. Darüberhinaus ist sie der Ansicht, der Widerspruchsmarke sei wegen der deutlichen Anlehnung an den INN Risperidon und der im Arzneimittelbereich häufig verwendeten Endung „-dal“ kennzeichnungsschwach. Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke als Einwortmarke sei die angegriffene Marke erkennbar aus zwei Wortbestandteilen gebildet, was zu einer Zäsur in der Aussprache und damit zu klanglich deutlichen Unterschieden führe. Der Bestandteil „TAD“ der angegriffenen Marke sei in den relevanten Verkehrskreisen als Firmenbestandteil bekannt und werde als Unterscheidungszeichen angesehen. Bei Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrskreise sei zweifelhaft, ob die Bezeichnung „TAD“ überhaupt als Herstellername erkannt werde oder ob diese nicht als gewöhnlicher Markenbestandteil angesehen werde. Jedenfalls würden im Gesundheitsbereich Unterschiede auch am Wortende stärker wahrgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist auch begründet.

Nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken.

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. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 – Mustang; WRP 2004, 907 – Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 19. November 2004 im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke für ein „verschreibungspflichtiges risperidonhaltiges Psychopharmakum“ anerkannt hat, ist nach den Grundsätzen der sogenannten erweiterten Minimallösung von der Benutzung der älteren Marke für „Psychopharmaka“ generell entsprechend der Hauptgruppe 71 der Roten Liste auszugehen, wobei die Widersprechende unabhängig von der tatsächlichen Verwendung nicht auf einen bestimmten Wirkstoff oder eine bestimmte Darreichungsform festgelegt ist (vgl. BPatG GRUR 2001, 513, 515 - CEFABRAUSE/CEFASEL; GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/Circanetten). Eine weitergehende Benutzung hat die Widersprechende nicht geltend gemacht.

2. Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Es kann nicht - wie aber die Inhaberin der jüngeren Marke vorträgt - von einer Kennzeichnungsschwäche ausgegangen werden. Die Anlehnung der Widerspruchsmarke an den INN „Risperidon“ werden die angesprochenen Verkehrskreise zwar erkennen. Im Arzneimittelbereich sind häufig mehr oder weniger deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten, die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke führen, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenständige Abwandlung von einer beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist vorliegend der Fall. Durch das Weglassen des zweiten „i“ und die deutlich veränderte Schlussilbe entsteht eine erhebliche Abwandlung des INN „dal“ anstatt „idon“, so dass das Markenwort eine ausreichende schutzbegründende Eigenprägung aufweist.

3. Bei den sich gegenüberstehenden Waren ist von identischen Waren auszugehen, da die Waren der Widerspruchsmarke unter den weiten Warenoberbegriff „Humanarzneimittel“ der angegriffenen Marke fallen.

Die Verwechslungsgefahr wird auch durch die auf seiten der Widerspruchsmarke bestehende, d. h. einseitige Rezeptpflicht nur eingeschränkt gemindert.

Bei bestehender Rezeptpflicht ist die Gefahr von Begegnungen der Zeichen bei Laien ohne Einschaltung des Fachverkehrs zwar grundsätzlich erheblich eingeschränkt, so dass auch bei einseitiger Rezeptpflicht verstärkt auf den Fachverkehr (insbesondere Ärzte und Apotheker) abzustellen ist, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Arzneimitteln sorgfältiger ist und deshalb seltener Markenverwechslungen unterliegt (vgl. BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone). Auch wenn dann die Fälle einer Begegnung der Zeichen ohne Einschaltung eines Arztes stark reduziert sind und der Frage der schriftbildlichen Ähnlichkeit eine größere Bedeutung zukommt, darf allerdings die Gefahr mündlicher Benennungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch den Patienten nicht völlig vernachlässigt werden. Denn nicht selten werden von Apotheken an bekannte Kunden rezeptpflichtige Arzneimittel auch ohne Verordnung abgegeben, wenn versprochen wird, das Rezept nachzureichen. Ebenso ist es ohne weiteres möglich, dass dem Endverbraucher (z. B.

aufgrund einer Empfehlung) ein verschreibungspflichtiges Medikament benannt wird, dieser aufgrund einer klanglichen Verwechslung hinsichtlich der Produktbezeichnung ein nicht verschreibungspflichtiges Präparat in der Apotheke verlangt und dieses auch ohne weitere Kontrolle erhält bzw. der Apotheker bei mündlichen Bestellungen eher veranlasst ist, nur die frei verkäuflichen Medikamente aus einem undeutlicheren Klangbild "herauszuhören" (vgl. BPatG 30 W (pat) 139/00 - Cefa-Wolff/Cefawell, PAVIS PROMA Kliems).

Ebenso können auch Fachleute Verwechslungen unterliegen. Hierzu zählen nicht nur ausgebildete Ärzte und Apotheker, sondern auch deren Hilfskräfte, die keine so umfassende Ausbildung aufweisen, dass sie in jedem Fall den Sinngehalt einer sprechenden Marke oder eines beschreibenden Anklangs eines Markenteils erfassen, trotzdem aber häufig maßgeblich mit Arzneimittelbezeichnungen zu tun haben - wie die das Rezept auf Weisung des Arztes oder u. U. vorbereitend auf Wunsch des Patienten ausfüllende Hilfsperson. Desweiteren zählen hierzu die Kreise, die mit dem Vertrieb der Arzneimittel befasst sind (vgl. BGH, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; a .a. O. - Nitrangin). So werden zum einen bei kurzfristigen Beschaffungen von Arzneimitteln durch den Apotheker immer noch telefonische Bestellungen beim Grossisten aufgegeben werden, zum anderen sind auch beispielsweise im Krankenhausbetrieb mündliche Benennungen durch Hilfspersonal möglich. Diese Fallgestaltungen zeigen, dass die hier vorliegende einseitige Rezeptpflicht sich nur eingeschränkt verwechslungsmindernd auswirkt und die klangliche Verwechslungsgefahr eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung hat.

4. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände hat die angegriffene Marke einen sehr deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten. Die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht mehr aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen 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 mitzuberücksichtigen. 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).

Für die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen, ohne dass im vorliegenden Fall einer der Markenbestandteile zu vernachlässigen wäre.

Insbesondere tritt der Bestandteil "Risper" im angegriffenen Zeichen nicht zurück. Dieser kann nicht mit dem INN "Risperidon" gleichgesetzt und damit als lediglich sachbeschreibend gewertet werden, da es sich bei der hier vorgenommenen Verkürzung auf "Risper" nicht nur um eine ganz geringfügige und deshalb zu vernachlässigende, sondern um eine ganz deutliche Abweichung handelt, so dass nicht von einem schutzunfähigen Bestandteil ausgegangen werden kann.

Auch die hier als Verkehrskreise in noch beachtlichem Umfang ebenfalls zu berücksichtigenden medizinischen Laien werden in dem Anfangsbestandteil "Risper-" mangels entsprechenden Fachwissens in aller Regel keine Anlehnung an den Begriff "Risperidon" erkennen und beide Marken insoweit als Phantasiebezeichnungen auffassen.

Ebensowenig tritt der Firmenname "TAD" in der angegriffenen Bezeichnung in den Hintergrund. Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, die den Verkehr ver-

anlassen könnten, das klanglich gut erfassbare und leicht aussprechbare Markenwort „Risper TAD“ z. B. aus Gründen der Vereinfachung mit einem Einzelelement zu benennen, zumal bei Arzneimittelbezeichnungen aus Gründen der Sicherheit generell mit einer auf einen Bestandteil verkürzten Wiedergabe weniger zu rechnen ist (BGH a. a. O. – Indorektal/Indohexal).

Zwar ist in der Rechtsprechung des BGH anerkannt, dass bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes oder für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen ist, im allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in dem oder den anderen Markenbestandteilen sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten, m. w. N.). Gleichwohl ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls ein von diesem Erfahrungssatz abweichendes Ergebnis möglich (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 345 - ASTRA/ESTRA-PUREN). So ist der Fachverkehr gerade im Arzneimittelbereich aufgrund der weit verbreiteten Praxis, bei Marken einen mehr oder weniger an einen INN angelehnten produktkennzeichnenden Bestandteil mit einem Unternehmens- oder Firmenkennzeichen zu kombinieren, daran gewöhnt, dass das Unternehmenskennzeichen in Marken angesichts eines beschreibenden Charakters des anderen Markenteils häufig eine kennzeichnende Bedeutung hat (vgl. BPatG 25 W (pat) 191/02 - Pantohehexal/PANTO, PAVIS PROMA Kliems; 25 W (pat) 089/04 - Haldomerck/HALDOL, PAVIS PROMA Kliems).

Der Senat sieht zudem keine ausreichende Grundlage für die Feststellung, dass der Name der Inhaberin der angegriffenen Marke - „TAD“ - einen solchen Bekanntheitsgrad auch bei den nicht umfassend informierten Hilfskräften und ebenfalls zu berücksichtigenden Endverbrauchern - denen die Art der Zeichenbildung auf dem Sektor der Generika nicht ohne weiteres geläufig ist - erlangt hat, dass bei einer klanglichen Benennung der Firmenname TAD in der angegriffenen Marke stets auch begrifflich erfasst wird. Nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs

werden die angegriffene Marke eher als reines Phantasiewort ansehen und dies insbesondere dann, wenn die Marke nur klanglich wahrgenommen wird.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass deren Wortende „-DAL“ als eine im Arzneimittelbereich häufig verwendete Endung für den Gesamteindruck völlig in den Hintergrund tritt. Auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestandteile bleiben bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliederiger Marken nicht außer Betracht, sondern tragen grundsätzlich zur Prägung des Gesamteindrucks bei (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 2001 - Innovadiclophlont; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei der Endsilbe „-DAL“ der Widerspruchsmarke handelt es sich insbesondere nicht um eine beschreibende Angabe zu Beschaffenheit, Wirkweise oder Darreichungsform des Arzneimittels wie z. B. „oral, forte, retard“, denen die beteiligten Verkehrskreise keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen (vgl. BPatG GRUR, 122, 124 - BIONAPLUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 309 m. w. N.), weil der Endsilbe „-DAL“ kein dementsprechender Hinweis entnommen werden kann.

Stehen sich somit die Bezeichnungen in ihrer Gesamtheit gegenüber, reichen die klanglichen Abweichungen nicht mehr aus, um eine Verwechslungsgefahr mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen zu können.

Die beiden Marken stimmen in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Betonung überein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Übereinstimmung in allen drei Vokalen, insbesondere auch in ihrer Abfolge, sowie bis auf zwei Abweichungen auch in der Konsonantenfolge. Dabei liegen die Übereinstimmungen in den ersten zwei Silben „Risper-“ am Wortanfang, dem der Verkehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung regelmäßig größere Beachtung schenkt (vgl. BGH WRP 1998, 875, 876 - salvent/Salventerol). Die Abweichungen dagegen liegen am Anfang und Ende der letzten Silbe am weniger beachteten Wortende „-TAD“

und „-DAL“. Dabei handelt es sich bei „T“ und „D“ um nur in ihrer Intensität, jedoch nicht in ihrem Klangcharakter als Sprenglaute unterschiedliche Konsonanten, bei den Konsonanten „D“ und „L“ am Wortende um klangschwache Konsonanten, die nach dem betonten und auffälligen Wortanfang „Risper“ zudem weniger artikuliert werden. Diese Abweichungen sind hier nicht deutlich genug, um den übereinstimmenden klanglichen Gesamteindruck beeinflussen zu können. Wenn man zudem zu berücksichtigt, dass Marken nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und in der oft ungenauen Erinnerung Gemeinsamkeiten stärker im Gedächtnis bleiben als die Unterschiede (vgl. BGH a. a. O. - Indorektal/Indohexal; GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly; GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX), so kann hier die eine Marke leicht für die andere gehalten werden.

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Getrennschreibung der jüngeren Marke bei ihrer mündlichen Wiedergabe beachtet wird und etwa zu einer Sprechpause zwischen den Einzelbestandteilen führt.

Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine nicht unerhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit.

Bei Anwendung der obengenannten Grundsätze ist der Senat der Auffassung, dass auch dem Fachverkehr ein sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter nicht möglich ist, da sich die gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind und auch Fachleute bei flüchtiger Wahrnehmung Irrtümern unterliegen können, zumal nicht nur ausgebildete Ärzte und Apotheker sondern auch deren Hilfskräfte Verkehrsbeteiligte sind.

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die zwischen den Vergleichsmarken bestehende klangliche Ähnlichkeit durch erkennbare begriffliche Unterschiede neutralisiert wird.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, § 71 Absatz 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften