



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 181/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Januar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die angegriffene Marke 300 43 678**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2004 aufgehoben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke 300 43 678 angeordnet worden ist.
2. Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurückgewiesen.
3. Die Widersprüche werden erneut zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Am 8. Juni 2000 als Wortmarke angemeldet, am 14. August 2000 unter der Nummer 300 43 678 in das Markenregister eingetragen und am 14. September 2000 veröffentlicht worden ist **BioGeneriX**.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung:

„biotechnologisch hergestellte pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Vermittlung von Verkaufsverträgen für Dritte (Vertrieb) von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege; Herstellung für Dritte von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege; Entwicklung und Lizenzierung von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege;  
alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Vakzinen.“

Gegen die Eintragung sind folgende Widersprüche erhoben worden:

- am 7. Dezember 2000 aus der am 3. Februar 2000 angemeldeten und am 28. Juni 2000 als Wort-/Bildmarke eingetragenen Marke 300 07 830

**GENR<sub>X</sub>**

Das Warenverzeichnis lautet:

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

- am 12. Dezember 2000 aus der seit 1984 für „Vaccins“ international registrierten Marke 485 257 **ENGERIX**, für die Schutz in der Bundesrepublik Deutschland besteht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Erstbeschluss die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Begründend ist im Wesentlichen darauf Bezug genommen, dass die angegriffene Marke einen Gesamtbegriff darstelle, deren Anfangsbestandteil „Bio-“ die Unterscheidbarkeit der Marken in jeder Hinsicht gewährleiste. Zudem stehe bei der für Impfstoffe geschützten IR-Marke der Fachverkehr im Vordergrund. Mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der gemeinsamen Buchstabenfolge „-rix“

komme nicht in Betracht, weil jedenfalls in der jüngeren Marke „riX“ nicht als Stammbestandteil wahrgenommen werde.

Auf die Erinnerung der aus der IR-Marke **ENGERIX** Widersprechenden hat die Markenstelle die teilweise Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „biotechnologisch hergestellte pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Herstellung für Dritte von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege; Entwicklung und Lizenzierung von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ angeordnet und im Übrigen diese Erinnerung sowie insgesamt die Erinnerung der aus der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechenden zurückgewiesen. Die Markenstelle hat im Umfang der teilweisen Löschung mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens aufgrund des übereinstimmenden Bestandteils „-rix“, der den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis auf die Widersprechende 2 nahegebracht worden sei, bejaht, im Übrigen die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen verneint. Bezüglich der Erinnerung der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechenden 1 ist Verwechslungsgefahr verneint worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke sowie die beiden Widersprechenden haben Beschwerde eingelegt.

Die aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechende 1 hält mit näheren Ausführungen Verwechslungsgefahr für gegeben, weil in der angegriffenen Marke der Bestandteil „Bio“ als beschreibende Angabe ohne Bedeutung sei; da die Widerspruchsmarke „Genrix“ ausgesprochen werde, seien Übereinstimmungen in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht gegeben. Es bestehe jedenfalls mittelbare Verwechslungsgefahr, weil die Widerspruchsmarke mit den Elementen „Gen-r-X“ bzw. herausgehobenem Buchstaben „X“ in der angegriffenen Marke enthalten sei.

Die Widersprechende 1 beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit ihr Widerspruch und ihre Erinnerung zurückgewiesen worden sind und die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 07 830 anzuordnen,  
die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Die aus der IR-Marke **ENGERIX** Widersprechende 2 hält auch Ähnlichkeit im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 und damit, - unter Hinweis auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Endung „-RIX“ der Widerspruchsmarke bei Vakzinen und darauf, dass die Endung „-riX“ der einzig schutzfähige Bestandteil der angegriffenen Marke sei -, Verwechslungsgefahr insgesamt für gegeben.

Die Widersprechende 2 beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit der Widerspruch und die Erinnerung aus der IR-Marke 485 257 **ENGERIX** zurückgewiesen worden sind und die Löschung der angegriffenen Marke auch hinsichtlich der Dienstleistungen „Vermittlung von Verkaufsverträgen für Dritte (Vertrieb) von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ anzuordnen,  
die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

nach Maßgabe des eingeschränkten Warenverzeichnisses den Erinnerungsbeschluss aufzuheben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der IR-Marke 485 257 **ENGERIX** insgesamt zurückzuweisen,

die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke meint mit näheren Ausführungen, dass unter keinem Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken bestehe. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der IR-Marke **ENGERIX** insgesamt sei nicht dargelegt, ebenso wenig die Gewöhnung des Verkehr an eine Markenserie mit einem Stammbestandteil „RIX“; in der Widerspruchsmarke trete dieses Element außerdem nicht selbständig hervor; soweit eine Bekanntheit der Endung „RIX“ behauptet sei, seien nicht alle maßgeblichen Verkehrskreise berücksichtigt worden. Abgesehen davon sei diese Endung im Arzneimittelbereich verbraucht. Bezüglich des Widerspruchs aus der Marke 300 07 830 **GENR<sub>x</sub>** sei davon auszugehen, dass deren Kennzeichnungskraft gering sei; schutzbegründend sei allein die grafische Gestaltung. Angesichts der deutlichen Unterschiede der Marken sei Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht zu verneinen.

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

## II.

### A. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke 300 43 678 **BioGeneriX**

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 107 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit der IR-Marke 485 257 **ENGERIX**.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung z. B. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93 (Nr. 12) - coccodrillo).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke IR 485 257 **ENGERIX** aus. Die geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke nicht zuerkannt werden.

Das diesbezügliche Vorbringen und die hierzu vorgelegten Unterlagen lassen nicht den Schluss zu, dass die Voraussetzungen einer erhöhten Kennzeichnungskraft der IR-Marke im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorge-

legen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen. Die Verkehrsumfrage aus dem Monat April 2000 bezieht sich - ebenso wie die Verkehrsumfrage aus dem Jahr 2004 - allein auf die Ermittlung der Bekanntheit der Endsilbe „-RIX“, nicht aber auf die Bekanntheit der hier allein maßgeblichen Marke **ENGERIX**. Die Angaben zu den Werbemitteln für die Vermarktung von **ENGERIX**-Produkten reichen für sich allein nicht aus, um eine erhöhte Verkehrsbekanntheit für den maßgeblichen Zeitpunkt nachzuweisen. Von Bedeutung sind darüber hinaus nämlich der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität und Dauer der Markenverwendung sowie Umsatzzahlen und insbesondere demoskopische Befragungen zur Bekanntheit der **Marke** (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl. § 9 Rdn. 191), und nicht allein die Bekanntheit von Bestandteilen, wie hier beansprucht für die Endung „-RIX“.

Nach Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren durch den Zusatz „alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Vakzinen“ ist es ausgeschlossen, dass sich die gegenüberstehenden Waren auf identischen Produkten begegnen bzw. die Dienstleistungen auf identische Produkte bezogen sind; da Impfstoffe dem vorbeugenden Schutz vor Infektionskrankheiten dienen, ist davon auszugehen, dass es auch nicht zu Überschneidungen in der Anwendung mit bei akuten Erkrankungszuständen eingesetzten pharmazeutischen Erzeugnissen kommen wird; allerdings können pharmazeutische Erzeugnisse zur Stärkung der Immunabwehr bestimmt sein, so dass keine deutliche Indikationsverschiedenheit gegeben ist.

Im Bereich der versagten Dienstleistungen ist wegen des engen Bezugs zwischen Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Ähnlichkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke auszugehen.

Im Hinblick auf die normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die überwiegend gegebene kollisionsfördernde Waren- bzw. Dienstleistungsnähe ist grundsätzlich ein eher strenger Maßstab bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der

Marken angezeigt. Beide Marken richten sich mangels einer Festschreibung der Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen unter anderem an die allgemeinen Verkehrskreise. Bei diesen ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH a. a. O. - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd/Loint's) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Vorliegend ist im Hinblick auf die vielfach und kontrovers diskutierten Risiken, Nebenwirkungen und die schwerwiegenden, bleibenden Folgeschäden von Impfungen insbesondere bei Kindern, die dazu geführt haben, dass vielfach seitens der Endverbraucher Impfschutz trotz ärztlicher Empfehlung abgelehnt wurde und wird, von einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Endverbraucher auszugehen.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten vorliegend relevanten Umstände, die hohe Anforderungen an den Markenabstand bedingen, erachtet der Senat die Ähnlichkeit der Marken für zu gering, um eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr bejahen zu können.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) - MATRATZEN; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17 - coccodrillo). Ausgehend hiervon ist die angegriffene Marke trotz Übereinstimmungen am Wortausgang in ihrem Gesamteindruck durch die zusätzliche Silbe „Bio“ und die Lautfolge „Ge-ne-“ gegenüber „EN-GE“ klanglich wie bildlich in nicht verwechselbarer Weise von der Widerspruchsmarke abgegrenzt; im Klang wie im Schriftbild ist schon die sich daraus ergebende unterschiedliche Länge der Vergleichswörter nicht zu überhören oder zu übersehen. Die angegriffene Marke

besteht im Klang bei Aussprache wie „Bio-Ge-ne-riX“, aus vier Sprechsilben, im Vergleich dazu ist die Widerspruchsmarke dreisilbig; insbesondere tritt „Bio“ aber auch phonetisch durch die markante Klangwirkung der Aneinanderreihung des hell klingenden Vokals „i“ an den dunkel klingenden Vokal „o“ am allgemein stärker beachteten Wortanfang jederzeit gut vernehmbar hervor und verändert zudem die Wortmelodie der jüngeren Marke insgesamt trotz drei übereinstimmenden Endbuchstaben so nachhaltig gegenüber der Widerspruchsmarke, dass beachtliche Verwechslungen im Verkehr ausgeschlossen werden können. Unter diesen Umständen bedarf es keiner abschließenden Klärung der Frage, ob der Endbuchstabe „X“ der angegriffenen Marke als Einzelbuchstabe ausgesprochen werden könnte, was ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal bilden würde.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann beim Markenvergleich nicht nur auf den Bestandteil „-riX“ der angegriffenen Marke abgestellt werden. Die von der Widersprechenden vorgenommene Trennung der Marke einerseits in „BioGene-“ und andererseits in einen – zusammengehörenden – Bestandteil „-riX“ beruht auf einer dem natürlichen Sprachempfinden zuwider laufenden zergliedernden Betrachtungsweise, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht erwartet werden kann (vgl. hierzu u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 23) - Sabél/Puma; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Dies gilt erst Recht, soweit die Widersprechende eine Zergliederung in „Gen-erix“ und „Eng-erix“ erwägt.

Abgesehen davon wäre aber auch beim Vergleich von riX und **ENGERIX** der Markenabstand wegen der deutlich unterschiedlichen, allgemein stärker beachteten Wortanfänge und deutlich unterschiedlicher Wortlängen in jeder Hinsicht ausreichend.

Das gilt auch, soweit die Widersprechende meint, unter Berücksichtigung der sog. Prägetheorie oder unter Abspaltungsgesichtspunkten könne beim Markenvergleich nur auf den Teil GeneriX der angegriffenen Marke abgestellt werden. Abgesehen von der Frage, ob hierfür die Voraussetzungen überhaupt vorliegen, wäre auch beim Vergleich von GeneriX und **ENGERIX** die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Bildlich wie klanglich sind die Unterschiede gravierend. Auch wenn die Vokalfolge übereinstimmt; überlagern die überwiegenden Abweichungen in der Silbengliederung (Ge-ne-rix gegenüber EN-GE-RIX) wie im Konsonantengerüst (G n r -x gegenüber N-G-R-X) die Übereinstimmungen unüberhörbar und unübersehbar; zudem bieten die sich danach ergebenden unterschiedlichen Begriffsanklänge an „Gene“ und „Enge“ in den Wortanfängen eine weitere Unterscheidungshilfe. Die Übereinstimmung in den eher weniger beachteten Wortenden führt unter diesen Umständen zu keiner anderen Bewertung.

Auch mit einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke ist nicht zu rechnen. Bei der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ist aus mehreren Gründen Zurückhaltung geboten. So muss zunächst berücksichtigt werden, dass sich die Bejahung einer solchen Art der Verwechslungsgefahr jedenfalls im Ergebnis der Zuerkennung eines Elementenschutzes nähert, für den das Markenrecht keinen Raum bietet. Außerdem setzt die Gefahr mittelbarer Verwechslungen in der Regel Abnehmer voraus, die den fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreisen angehören. Die unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke vorgenommene Zuordnung unterschiedlicher Marken zu einem Unternehmen erfordert nämlich detaillierte Überlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 320). Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt aber u. a. voraus, dass dem als Stammbestandteil in Betracht gezogenen Markenteil in beiden Marken die Eignung zukommt, als Stammbestandteil zu dienen (vgl. Fezer, MarkenR, 3. Aufl. § 14 Rdn. 221; Ingerl/Rohnke, MarkenG 2. Aufl. § 14 Rdn. 731ff.). Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass von diesem aufmerksamen Publikum die Widerspruchsmarke nicht als ge-

schlossenes Ganzes, sondern als Serienzeichen mit dem Stammbestandteil „RIX“ aufgefasst wird. **ENGERIX** wirkt isoliert betrachtet als geschlossenes Phantasiwort, bei dem nicht erkennbar ist, wieso das Publikum überhaupt danach trachten sollte, es in Bestandteile zu zerlegen. Entsprechendes gilt für die jüngere Marke, bei der sich im Hinblick auf die Herausstellung des Endbuchstabens „X“ durch Großschrift die Frage stellen könnte, ob der Bestandteil „RIX“ überhaupt identisch oder wesensgleich identisch enthalten ist.

Inwieweit durch die behauptete besonders stark hervortretende und im Verkehr intensiv bekannt gemachte Verwendung von „RIX“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie das Publikum gleichwohl veranlasst sein könnte, auch das angegriffene Zeichen in eine Zeichenserie einzureihen, bedarf hier keiner Entscheidung, da die Widersprechende eine solche intensiv benutzte Zeichenserie nicht dargelegt hat. Maßgebend ist nämlich nur, ob das Publikum bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke an eine solche Markenserie der Widersprechenden gewöhnt worden ist. Dabei wird die Annahme eines Stammbestandteils durch Umstände indiziert. Von der Rechtsprechung als Indiz anerkannt ist, wenn es sich bei dem fraglichen Element a) um einen besonders charakteristisch hervorstechenden oder b) als Firmenkennzeichnung verwendeten oder c) sonst mit erhöhter Verkehrsgeltung ausgestatteten Bestandteil handelt oder d) wenn sonstige Umstände, insbesondere die Art der abweichenden Markenteile diesen Schluss aufdrängen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 323). Von diesen zwar nicht kumulativ erforderlichen, aber doch einander in dem Sinn stützenden Umständen, dass bei Wegfall des einen die anderen Umstände um so stärker ausgeprägt sein sollten, ist hier von der Widersprechenden nur der Umstand c) als ausgeprägt angeführt. „RIX“ hat von Haus aus, wie schon erwähnt, als Endung keine besonders charakteristisch hervorstechende Eigenschaft, die Endung ist als solche breiten Verkehrskreisen allenfalls als Teil des Namens der Comic-Figur des Galliers „Asterix“ bekannt. Eine erhöhte Verkehrsgeltung im Bereich aller hier maßgeblichen Verkehrskreise und ihre Gewöhnung an „RIX“ als Stammzeichen ist nicht dargetan.

Bei den von der Widersprechenden vorgelegten Umfragen zur Bekanntheit der Endung „RIX“ für Vakzine sind nicht alle beteiligten Verkehrskreise, sondern nur Ärzte einbezogen worden. Die maßgeblichen Verkehrskreise mögen auf Ärzte beschränkt sein, soweit es um vorbeugenden Impfschutz gegen tropische Erkrankungen geht und eine Verabreichung durch Injektionen nur in Impfinstituten erfolgt; eine Beschränkung auf solche Produkte ist aber im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht enthalten. Demnach sind neben Ärzten auch Apotheker sowie allgemeine Verkehrskreise für die Frage der Bekanntheit des Bestandteils „RIX“ maßgeblich.

Ob sich die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in der Rechtsprechung dahin aufgestellt hat, dass Prägung wie auch Aussprache bei berühmten Marken gleichsam stilbildend auf die Verkehrsgewohnheiten wirken (BGH GRUR 2003, 380 City Plus; 2004, 239 - DONLINE), auch auf das Erkennen eines Stammbestandteils anwenden lassen, braucht hier nicht entschieden zu werden, da die Widerspruchsmarke weder bekannt noch gar berühmt ist.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist danach erfolgreich. Der Widerspruch aus der IR-Marke ist - auch - insoweit gem. §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 107 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen.

#### **B. Die Beschwerde der aus der IR-Marke 485 257 ENGERIX Widersprechenden**

Die zulässige Beschwerde der aus der IR-Marke Widersprechenden ist unbegründet. Soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 485 257 zurückgewiesen wurde, besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 107 Abs. 1 MarkenG. Es bleibt insoweit bei der Teil-Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke

IR 485 257 **ENGERIX** aus. Die geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke nicht zuerkannt werden. Auf die obigen Ausführungen wird verwiesen.

Soweit die Markenstelle diesen Widerspruch betreffend die Dienstleistungen „Vermittlung von Verkaufsverträgen für Dritte (Vertrieb) von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ zurückgewiesen hat, ist zunächst von Bedeutung, dass die Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen allgemein problematischer ist als die Ähnlichkeit zwischen Waren, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen; gleichwohl können besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit aber nahelegen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 83). Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass der Dienstleistungsbetrieb sich selbstständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbstständig betätigt (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587 - White Lion; GRUR 2000, 883, 884 f. - PAPPAGALLO; GRUR 2002, 544 - BANK 24; BGH a. a. O. 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 2001, 507 – EVIAN/REVIAN; GRUR 1986, 380, 382 - RE-WA-MAT; GRUR 1989, 347, 348 – MICROTRONIC).

Die Ähnlichkeit zwischen der „Vermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen“ und „Arzneimitteln“ ist jedenfalls verneint worden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. S. 373). Ob dies angesichts der von der Widersprechenden geschilderten Branchenverhältnisse noch uneingeschränkt gilt, bedarf indessen keiner abschließenden Entscheidung. Selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen unterstellt wird, so ist selbst bei Zugrundelegung strenger Anforderungen an den Markenabstand wegen des deutlichen Abstands der Markenwörter die Gefahr von

Verwechslungen in jeder Hinsicht ausgeschlossen; auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen.

Die Beschwerde der aus der IR-Marke 485 257 **ENGERIX** Widersprechenden ist deshalb ohne Erfolg.

**C. Die Beschwerde der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechenden.**

Die zulässige Beschwerde der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 **GENR<sub>x</sub>** Widersprechenden ist nicht begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen.

Zugunsten der Widersprechenden kann unterstellt werden, dass die Kennzeichnungskraft der Wort-/Bildmarke in ihrer Gesamtheit als normal einzustufen ist.

Die sich gegenüberstehenden Waren können angesichts des im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen weiten Oberbegriffs „Pharmazeutische Erzeugnisse“ die speziellen biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnisse der angegriffenen Marke umfassen, so dass von möglicher Warenidentität auszugehen ist; auch die „Präparate für die Gesundheitspflege“ sind identisch in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Ob Ähnlichkeit im Bereich aller Dienstleistungen bejaht werden kann, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung; denn selbst im Bereich identischer Waren und unterstellter Ähnlichkeit bezüglich der Dienstleistungen wird die angegriffene Marke strengen Anforderungen an den Markenabstand in jeder Hinsicht gerecht.

Weiter zu berücksichtigen ist, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Erzeugnissen bzw. Präparaten für die Gesundheitspflege eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist, so dass allgemeine Verkehrskreise

uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist aber - wie oben bei der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bereits ausgeführt - 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 unter schiedlich hoch sein kann und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt.

Nach dem Gesamteindruck, der Maßstab für die Beurteilung der markenrechtlichen Übereinstimmung ist, ist der Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Markennwörtern in jeder Hinsicht deutlich. Beim bildlichen Vergleich ergibt sich dies aus den in der angegriffenen Marke am Wortanfang enthaltenen zusätzlichen Buchstaben „Bio-“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben, sowie den zusätzlichen Vokal „e“ und „i“ vor bzw. nach dem Konsonanten „r“ und insbesondere die zeilenversetzte Anordnung des Buchstaben „X“ in der Widerspruchsmarke, die eine deutliche Absetzung dieses Buchstabens nach Art eines Buchstaben-Formelzeichens für eine unbekannte Größe bewirkt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 1955). Beim Vergleich in klanglicher Hinsicht stellt sich hier insbesondere die Frage, wie überhaupt die Widerspruchsmarke ausgesprochen wird. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat erwogen, dass die dort zu beurteilende angemeldete Marke **GENR<sub>X</sub>** der hier Widersprechenden für die spanischen Verkehrskreise als Wort unaussprechbar ist (HABM R0013/03-2 vom 7. September 2004, Nr. 20 - GenRx/GeneRiX, im Volltext veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Entsprechendes dürfte für die deutschen Verkehrskreise gelten, da die Aufeinanderfolge von drei Konsonanten - hier „NRX“ - in der deutschen Sprache als Wort nicht aussprechbar ist. Ob die Widerspruchsmarke deshalb insgesamt nach Einzelbuchstaben ausgesprochen wird, oder welche Elemente als Silben oder Einzelbuchstaben artikuliert werden könnten, bedarf aber keiner abschließenden Klärung.

Selbst wenn, wie die Widersprechende meint, von einer Aussprache „Genrix“ ausgegangen wird, ist der klangliche Abstand der Markenwörter deutlich. Der Wortanfang „Bio-“ der angegriffenen Marke und der zusätzliche Vokal „e“, die zusammen - bei Annahme einer eigenständigen Silbe beim Vokal „o“ - drei zusätzliche Sprechsilben in der angegriffenen Marke bewirken; die angegriffene Marke klingt dadurch deutlich länger, was bei der relativ kurzen Widerspruchsmarke nicht zu überhören ist.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke weder durch GeneriX geprägt noch tritt dieser Markenteil selbständig kennzeichnend hervor noch wird „Bio-“ abgespalten.

Abweichend vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks ist es zwar nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgegerufenen Gesamteindruck prägend sein kann, so dass eine Identität oder eine Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke eine Verwechslungsgefahr begründen kann. Eine lediglich mitprägende Wirkung auf den Gesamteindruck reicht dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich nicht einmal bei mehrgliedrigen Marken aus, um die weiteren Bestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten zu lassen (vgl. BGH MarkenR 2000, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine allein oder selbständig kollisionsbegründende Wirkung kommt GeneriX innerhalb der angegriffenen Marke **BioGeneriX** nicht zu. Die Anwendung der sogenannten „Prägetheorie“ setzt zum einen das Vorliegen selbständiger Markenbestandteile voraus (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 218; 232; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max). Zudem besteht der Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 li. Sp. 2. Absatz - MONOFLAM/POLYFLAM). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gibt auch eine genauere Untersuchung der konkreten Bezeichnung **BioGeneriX** keinen Anlass da-

für, dass die angegriffene Marke nicht als geschlossene Gesamtbezeichnung erfasst und einem der Zeichenteile eine allein prägende Bedeutung zugemessen wird. Die Bezeichnung **BioGeneriX** wirkt im Hinblick auf die Zusammenschreibung vielmehr als geschlossene Gesamtbezeichnung, innerhalb der keines der Zeichenelemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt, was eine gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausschließt und bei der einzelne unselbständige Bestandteile nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, auch wenn sie kennzeichnungsschwach sind (BPatG a. a. O. - WISCHMAX/Max). Allein durch die Binnengroßschreibung des Buchstabens „G“ wird der Eindruck dieser Geschlossenheit nicht beseitigt; der Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung ist ein werbeübliches Gestaltungsmittel bei zusammengesetzten Wörtern; eine besondere grafische Gestaltung, die den Eindruck eigenständiger Wörter hervorzurufen könnte (vgl. BGH a. a. O. - AntiVir/AntiVirus), liegt dadurch nicht vor; aus der Binnengroßschreibung ergibt sich keine derart unübersehbare Absetzung, wie es etwa durch die Wiedergabe in Konturschrift der Fall sein kann (vgl. BPatGE 35, 188, 192 – BERGER/BERGERLAHR). Wie es sich mit Endbuchstaben „X“ in Grossdruck verhält, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung, weil entsprechend den obigen Ausführungen klanglich weder „BioGenerix“ noch „Biogeneri-iks“ mit der Widerspruchsmarke verwechselbar sind.

Nach einer aktuellen, im Anschluss an die „Thomson Life“-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042) ergangenen Entscheidung des BGH (WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz) kann darüber hinaus eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit auch dann gegeben sein, wenn ein mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke identischer oder ähnlicher Zeichenbestandteil, welcher als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Maßgeblich ist vielmehr, ob der Verkehr darin ein selbständiges Kennzeichen z. B. im Sinne von Erst- und Zweitmarke erkennt. Aufgrund der bereits angeführten einheitlichen Schreibweise der angegriffenen Marke, in der

die Elemente nicht unverbunden nebeneinander stehen, insbesondere auch die Buchstaben „-ri“ mit den vorangehenden Buchstaben eine geschlossene Einheit bilden, wird der Verkehr in „GeneriX“ keinen selbständig kennzeichnenden Teil der Gesamtmarke **BioGenriX** erkennen.

Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass der Verkehr den Bestandteil „Bio-“ der angegriffenen Marke gedanklich abspaltet und deshalb GeneriX der Widerspruchsmarke isoliert gegenüberzustellen wäre. Eine solche Abspaltung kommt nur in Ausnahmefällen bei glatt beschreibenden und üblichen Zusatzangaben, insbesondere Mengen-, Wirk-, oder Beschaffenheits-hinweisen, wie z. B. „extra, forte, retard“ bei Arzneimitteln, in Betracht (vgl. hierzu BPatGE 10, 93 ff. - EXTRAVERAL/Verla; BPatG Mitt. 1993, 310 ff. - Innovaaktiv). Um einen solchen Bestandteil handelt es sich bei „Bio-“ nicht.

Soweit die Widersprechende meint, es bestehe begriffliche Verwechslungsgefahr wegen Übereinstimmung in dem Hinweis der Marken auf „Generics“, dem englischen Wort für „Generika“, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. Beide Marken weisen auch in diesem Fall keine die Gefahr von Verwechslungen begründenden begrifflichen Ähnlichkeiten auf. Denn es ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass eine schutzunfähige Angabe nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 147, 150). „Generika“ ist die Bezeichnung für Arzneimittel, die unter Verwendung eines nicht mehr patentgeschützten Wirkstoffs preiswerter angeboten werden als das Originalpräparat und damit eine beschreibende, schutzunfähige Angabe. Dasselbe gilt, soweit, wie die Widersprechende auch meint, für den Begriff „Gen“, der Bezeichnung für eine Erbanlage, mit dem das mögliche Einsatzgebiet der maßgeblichen Waren bzw. Dienstleistungen assoziiert werden könnte.

Keinen Anhalt gibt es schließlich für die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich aus der in den beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Buchstaben „-Gen-r-X“ unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarkenbildung miteinander in Verbindung ge-

bracht werden könnten. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann beim Markenvergleich schon nicht auf einen zusammengehörenden Bestandteil „GenrX“ der angegriffenen Marke abgestellt werden. Die von der Widersprechenden vorgenommene Trennung der Marke beruht auf einer dem natürlichen Sprachempfinden zuwider laufenden zergliedernden Betrachtungsweise, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht erwartet werden kann (vgl. hierzu u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 23) - Sabél/Puma; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt zudem voraus, dass der als Stammbestandteil in Betracht gezogene Markenteil in beiden Marken identisch oder wesensgleich enthalten ist. Identische Buchstabenfolgen legen noch nicht zwangsläufig den Gedanken einer Serienmarke nahe (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 325, 326). Da die Vorstellung von Serienmarken - wie oben schon ausgeführt - eine sorgfältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke voraussetzt, können irrige Herkunftsvorstellungen nur entstehen, wenn die Abweichungen so unauffällig sind, dass sie entweder nicht bemerkt, oder als Hör- bzw. Druckfehler gewertet werden; insoweit reichen bereits relativ geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen; hierbei kann auch ein abweichendes Schriftbild trotz Klangidentität die Wesensgleichheit ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 470, 480 m. w. N.; auch BGH GRUR 2000, 886f. – Bayer/BeiChem). Unter diesen Umständen lässt sich vorliegend keine Wesensgleichheit zwischen der tatsächlichen Buchstabenfolge GeneriX und **GENR<sub>X</sub>** feststellen. Ebenso wenig ist erkennbar, aufgrund welcher Umstände, wie die Widersprechende meint, der Verkehr den Endbuchstaben „X“ der Marken als einen eigenständigen Serienzeichenstamm der Inhaberin der älteren Marke werten, d. h. diesen überhaupt als einen eigenständigen Stamm erkennen und ihm darüber hinaus besonderen Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden beimessen.

Es bleibt damit bei der Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle.

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

gez.

Unterschriften