



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 126/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
23. April 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die angegriffene Marke 399 58 250

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Juli 2001 und vom 12. Februar 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 396 50 834 zurückgewiesen wurde.

Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke wird die Löschung der angegriffenen Marke 399 58 250 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die für die Waren

„Arzneimittel; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“

am 7. Dezember 1999 eingetragene Wortmarke 399 58 250

### **Oprazol-ratiopharm**

ist unter anderem Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 20. März 1997 unter der Nr. 396 50 834 für die Waren

„pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, ausgenommen Veterinärtherapeutika“

geschützten Wortmarke

### **PRAZOL.**

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat diesen Widerspruch durch zwei Beschlüsse vom 31. Juli 2001 und 12. Februar 2004 zurückgewiesen, und zwar zunächst mit der Begründung, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Betracht käme, wenn der Widerspruchsmarke lediglich das Anfangswort der angegriffenen Marke gegenübergestellt werde, was jedoch kollisionsrechtlich nicht möglich sei, da „Oprazol“ aufgrund seines deutlich beschreibenden Charakters nur über einen engen Schutzzumfang verfüge, so dass dem Firmenschlagwort der Markeninhaberin zumindest ein gleichwertiges Gewicht im Gesamtzeichen zukomme. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle dann darauf abgestellt, dass zwar der Firmenhinweis in der angegriffenen Marke zu vernachlässigen sei, aber auch dann die Vergleichszeichen durch den zusätzlichen Vokal am Wortanfang der angegriffenen Marke hinreichend voneinander abwichen. Selbst wenn der Widerspruchsmarke noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme und sich hier identische Waren gegenüberstünden, müsse andererseits berücksichtigt werden, dass diese aus dem Gesundheitsbereich stammten, in welchem der Verkehr Produkte mit größerer Sorgfalt und gezielt bzw. nach Beratung erwerbe. Unter diesen Umständen Sorge der Anfangsvokal, der eine betonte weitere Silbe bilde, auch im Klangbild für den erforderlichen strengen Abstand der Vergleichsmarken, die ohnehin nicht sehr lang seien. Dies gelte erst recht für den Schriftbildvergleich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 hinsichtlich ihrer Widerspruchsmarke aufzuheben und die angegriffene Marke 399 58 250 im Markenregister zu löschen.

Sie hält insbesondere den vor dem Hintergrund identischer Waren erforderlichen Abstand der Marken für nicht ausreichend, denn es sei - wie im Erinnerungsbeschluss festgestellt - der Widerspruchsmarke lediglich das Anfangswort der angegriffenen Marke gegenüberzustellen, da der Firmenhinweis in den Hintergrund trete. Die Vergleichsmarken seien angesichts weitgehend identischer Buchstabenfolgen klanglich und schriftbildlich verwechselbar ähnlich, zumal die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keineswegs unterdurchschnittlich sei.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich auch sonst nicht zur Beschwerde geäußert. Den Termin zur mündlichen Verhandlung hat sie nicht wahrgenommen.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach allen hierfür maßgebenden Umständen, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wobei zwischen diesen Faktoren eine Wechselbeziehung besteht (vgl. BGH zuletzt WRP 2007, 183 Rz. 17 - Goldhase; GRUR 2006, 937 (938), Rz. 17 - Ichthyol II; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 26 ff. m. w. N.).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Danach liegen die angegriffenen Waren im Identitätsbereich und, was „Arzneimittel“ und „diätetische Produkte für medizinische Zwecke“ betrifft, zumindest im engen Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren (vgl. Richter/Stoppel, Warenähnlichkeit, 13. Aufl. 2005, S. 68 re. Sp.; S. 234 li. Sp., S. 241 li. Sp.; BPatG 30 W (pat) 264/97; 30 W (pat) 106/03). Im Warenverzeichnis beider Marken findet sich weder eine Rezeptpflicht noch eine Beschränkung der Waren, etwa auf spezielle schwerwiegende Krankheitsbilder oder apothekenpflichtige Präparate, so dass die Waren neben Fachkreisen im breiten Umfang auch Endverbraucher ansprechen können. Dies erfordert grundsätzlich einen deutlichen Abstand der Marken. Allerdings wendet der Verkehr beim Umgang mit Waren, die die Gesundheit betreffen, eine größere Sorgfalt auf (BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/Indohexal), was wiederum eher kollisionsmindernd wirkt.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, denn Anhaltspunkte für eine andere Betrachtung sind nicht erkennbar. Zwar hat die Widerspruchsmarke die letzten sechs Buchstaben mit dem INN-Wirkstoff Omeprazol gemeinsam; die starke Verkürzung verfremdet den Markenbestandteil aber hinreichend. Nachdem dieser Stamm „Prazol“ in mindestens siebzehn weiteren INN als Endung vorkommt, lässt sich keine Abwandlung eines konkreten INN ermitteln. Da ein beschreibender Gebrauch des bloßen Stammes in Alleinstellung - anders als der INN selbst - nach der Zweckbestimmung nicht vorgesehen ist, entfällt auch ein Freihaltungsbedürfnis. Dies hat die Markenabteilung im Beschluss zu einem gegen die Widerspruchsmarke angestrebten Lösungsverfahren (Az. S 194/97 vom 14. Oktober 1998) zu Recht festgestellt und ausgeführt, in der Verwendung des INN-Stammes „-prazol“, liege weder ein Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG noch lasse sich daraus ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ableiten.

Angesichts zumindest sehr ähnlicher Waren, die sich auch an breite Verkehrskreise richten können, ist zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein erheblicher Abstand der Marken zueinander zu fordern, dem die angegriffene Marke selbst dann nicht gerecht wird, wenn man der Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zubilligen könnte, wie das die Markeninhaberin meint. Dass die Wortmarken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen Länge nicht miteinander verwechselt werden, wird auch von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellt. Genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand hergeleitet werden, dass die sich gegenüberstehenden Marken identische Bestandteile aufweisen, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt haben, nur dann in Betracht kommt, wenn der in den Vergleichsmarken fast identisch enthaltene Bestandteil „Oprazol“ zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden kann. Das ist entgegen der Auffassung der Markenstelle im Erstbeschluss nicht bereits aus Rechtsgründen zu verneinen.

Grundsätzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen vorrangig auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt sein kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm die übrigen Bestandteile in den Hintergrund treten (vgl. BGH MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz). Bei Doppelkennzeichnungen in Form von Firmen- und Produktkennzeichnung kann unter bestimmten Umständen die Firmenkennzeichnung, sofern erkennbar, für den Verkehr zurücktreten und der Schwerpunkt dann auf die Produktkennzeichnung gelegt werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 420

m. w. N.). Dies setzt jedoch voraus, dass es sich hierbei um selbständig kennzeichnende und damit schutzfähige Begriffe handelt. Gerade im Arzneimittelbereich gilt indessen der Erfahrungssatz, dass bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes und für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen darstellt, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 280 m. w. N.). Denn in derartigen Fällen erblickt der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in dem oder den anderen Bestandteilen der Gesamtmarke; hingegen wird sich der Verkehr insbesondere dann an dem Unternehmenskennzeichen bezüglich der Produktherkunft orientieren, wenn daneben lediglich beschreibende Wörter erscheinen (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin; BGH NJW-RR 2002, 610, 611 – ASTRA/ESTRA-PUREN; Ströbele/Hacker, a. a. O. Rdn. 280 m. w. N.).

Bei Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte kann dem Bestandteil „Oprazol“ in der angegriffenen Marke eine kollisionsbegründende Bedeutung im genannten Sinn nicht abgesprochen werden. Der Markenbestandteil „ratiopharm“ tritt demgegenüber zurück; besondere Umstände des Einzelfalls, die zu einem von dem genannten Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen könnten, liegen nicht vor.

Es kann zunächst ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass „ratiopharm“ jedenfalls dem Fachverkehr als Firmenangabe bekannt ist und auch ein erheblicher Teil der Endverbraucher darin nicht zuletzt wegen einer Reihe von ebenfalls mit diesem Firmenbestandteil gebildeter Arzneimittelkennzeichnungen der Markeninhaberin (vgl. Rote Liste 2006, Verzeichnis der pharmazeutischen Unternehmer) einen Herstellernamen erkennen wird. Aber auch diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen die genannte Herstellerangabe als solche nicht bekannt ist, werden aufgrund des Wortteils „-pharm“ und dessen häufiger Verwendung in Firmennamen anderer Arzneimittelhersteller in dem Bestandteil „ratiopharm“, ebenso wie bei einer Markenbildung z. B. durch Verbindungen wie „von“ oder „by“, eine Herstellerangabe vermuten (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 418 m. w. N.; BPatG GRUR 1998, 821, 823 – Tumarol/DURADOL Mundipharma).

Des Weiteren stellt der Bestandteil „Oprazol“ insgesamt durchaus ein kennzeichnungskräftiges Wort dar; entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist dies keine schutzunfähige beschreibende oder an eine solche Angabe zu eng angelehnte Bezeichnung. Zwar gibt es den Wirkstoff „Omeprazol“; das allein indiziert aber noch keine solche Kennzeichnungsschwäche von „Oprazol“, dass dieses Wort nicht mehr in Kombination mit einem Firmenkennzeichen eine eigenständige Herkunftsfunktion ausüben könnte. Nur Markenteilen, die sich erkennbar und eng an beschreibende Begriffe anlehnen, kommt regelmäßig eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Im vorliegenden Fall hebt sich „Oprazol“ durch die fehlende Buchstabenfolge „me“ und damit die völlig abweichende zweite Silbe deutlich vom INN-Wirkstoff Omeprazol ab. Überdies entspricht der prägende Markenbestandteil nicht der üblichen Bildung von Arzneimittelmarken, die diesen Wirkstoff enthalten. Diese führen nämlich „Ome-“ in ihrer Produktbezeichnung (was Bezeichnungen wie Omebeta, Omedoc, Omegramma, Omelich, OME-nerton, OMEP, OME-PUREN zeigen, vgl. Rote Liste 2006, S. 104, INN „Omeprazol“; vgl. insoweit auch 30 W (pat) 125/96 – Captil-ratiopharm/Captin, und 30 W (pat) 027/03 vom 24.05.04 - Lorino-Ratiopharm/Lorano; veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Beim Vergleich der allein durch den Bestandteil „Oprazol“ geprägten jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke „PRAZOL“ besteht klangliche Verwechslungsgefahr.

Die Vergleichsmarken sind bis auf den zusätzlichen Anfangsbuchstaben „O“ identisch. Entgegen der Auffassung der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss führt dieser Unterschied, selbst wenn er am Anfang auftritt, angesichts der Wortlänge nicht zu einem ausreichend verschiedenen Klangbild der Vergleichsmarken. Vielmehr verklingt der eher kurz ausgesprochene Anfangsvokal ohne weitere Konsonanteneinbindung sehr schnell, so dass er vom Verkehr entweder gar nicht oder nicht als Teil der Vergleichsmarke verstanden wird und deshalb die von der Markenstelle angeführte zusätzliche Silbe eher theoretischer Natur ist. Zudem ist angesichts der weitgehenden Lautidentität damit zu rechnen, dass der Verkehr aus

der Erinnerung heraus die Zeichen miteinander verwechselt, insbesondere weil die Marken im Warenverkehr nicht immer nebeneinander auftreten. Jedenfalls ist der klangliche Abstand, den die Widerspruchsmarke mit ihrer Kennzeichnungskraft - selbst wenn diese nur unterdurchschnittlich wäre - angesichts des geringen Warenabstandes beanspruchen kann, mit dem einen zusätzlichen Buchstaben nicht eingehalten, zumal es sich auch nicht um kurze Vergleichsmarken handelt.

Nach alledem war die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, so dass die Beschwerde Erfolg haben musste.

Zur Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

gez.

Unterschriften