

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 137/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 395 06 170**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Bezeichnung

Propafen-ISIS

ist nach Teillöschung des Warenverzeichnisses im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch für "Rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Herz/Kreislaufkrankungen" eingetragen. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. April 1996.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 20. Februar 1952 ua für " Produits et préparations pharmaceutiques, spéciaux et autres, produits chimiques médicaux" eingetragenen Marke IR 159 915

POSTAFENE,

deren Benutzung nicht bestritten ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluß eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den

Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von möglicher Warenidentität, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der trotz einseitig im Warenverzeichnis der jüngeren Marke verankerten Rezeptpflicht zu berücksichtigenden allgemeinen Verkehrskreise sei ein deutlicher Markenabstand zu fordern. Diesen halte die angegriffene Marke aber ein. Denn die Vergleichsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit bereits durch ihre Länge auffallend. Selbst wenn man davon ausgehe, daß der Verkehr den Firmenbestandteil "ISIS" der angegriffenen Marke vernachlässige und der verbleibende Bestandteil "Propafen" allein prägend sei, unterscheide sich dieser in klanglicher Hinsicht hinlänglich von "Postafene" durch einen abweichenden Sprech- und Betonungsrhythmus und die unterschiedlich gebildeten Sprechsilben mit ihren jeweils klangstarken Konsonanten. Verwechslungsmindernd komme die Anlehnung der angegriffenen Marke an den INN "Propafenon" hinzu. Auch schriftbildlich bestehe wegen der unterschiedlichen Wortlänge und Umrißcharakteristik der Wörter sowie der bei handschriftlicher Wiedergabe und in Normalschrift hinzukommenden Unterlänge des "p" in der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Zutreffend sei die Markenstelle davon ausgegangen, daß wegen der möglichen Identität der Waren und der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhöhte Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen seien. Auch sei zutreffend, daß der Firmenbestandteil "ISIS" der angegriffenen Marke zu vernachlässigen sei. Nicht hinreichend berücksichtigt habe die Markenstelle jedoch die erheblichen klanglichen Übereinstimmungen der Marken, die einen verwechselbar hochgradig ähnlichen Gesamteindruck begründeten. Auch könne nicht davon ausgegangen werden, daß entscheidungserhebliche Teile des

Verkehrs, zu welchen trotz der einseitigen Rezeptpflicht nicht nur Fachleute zählen, die INN Bezeichnung "Propafenon" kennen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat zur Begründung ihres Antrages auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Beschlusses verwiesen.

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

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden.

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

Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken wegen des weiten Oberbegriffs "Produits et préparations pharmaceutiques, spéciaux et autres" auf identischen Waren, nämlich Arzneimitteln zur Behandlung von Herz/Kreislaufkrankungen begegnen. Jedoch wirkt sich zu-

gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke kollisionsmindernd die in das Warenverzeichnis aufgenommene Rezeptpflicht aus. Denn als maßgebende Verkehrskreise stehen bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln Fachleute, insbesondere Ärzte und Apotheker, deutlich im Vordergrund (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). Diese sind aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln sehr sorgfältig und unterliegen daher Markenverwechslungen weniger als Endverbraucher. Wenngleich hierdurch weder Markenbenennungen durch weniger geschulte medizinische Hilfskräfte oder durch Laien ausgeschlossen werden können (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin), so sind diese doch deutlich reduziert. Im übrigen pflegen auch Laien allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen (BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal), so daß nicht auf den flüchtigen Verbraucher abzustellen ist (vgl auch BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER).

Selbst wenn danach unter Berücksichtigung dieser Umstände zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG noch strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen sind, so ist die Ähnlichkeit der Marken nach Auffassung des Senats dennoch in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen wäre.

Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend von vornherein nur dann in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Marke "Propafen-ISIS" mit der Widerspruchsmarke "POSTAFENE" dem Firmenbestandteil "ISIS" nur eine untergeordnete und dem Wortbestandteil "Propafen" eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt. Nach Auffassung des Senats fehlt es wohl bereits hieran.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann abweichend von dem Grundsatz, daß zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck der jeweiligen Marke abzustellen ist, unter Umständen einem einzelnen Bestandteil einer Marke eine das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (vgl BGH MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH mwN). In diesem Zusammenhang entspricht es auch ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung der Bedeutung eines Herstellernamens in mehrgliedrigen Kombinationszeichen, insbesondere auch für den Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen, daß die zusammen mit dem produktbezogenen Sortennamen verwendete Herstellerangabe häufig in den Hintergrund tritt, weil der Verkehr auch auf dem Gebiet der pharmazeutischen Mittel die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit mehr auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl BGH - GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin; LORA DI RECOARO, MarkenR 1999, 161, 163 mwN; vgl auch Jaeger MarkenR 1999, 217 ff). Jedoch hat der Bundesgerichtshof stets gleichzeitig betont, daß es verfehlt wäre, insoweit von einem Regelsatz auszugehen und es vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten bleibe, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund trete oder nicht. (vgl BGH MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO; GRUR 1998, 927, 929 - COMPO - SANA; GRUR 1997, 897, 899 - IONOFIL). Maßgeblich hierfür ist neben der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe die Kennzeichnungskraft der Produktbezeichnung und damit die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks (BGH- Nitrangin aaO; BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; vgl auch BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma).

Auch wenn der Senat es im Hinblick auf die nach dem Erwägungsgrund 10 zur MarkenRL insbesondere zu berücksichtigende Herkunftsfunktion einer Marke, die in der jüngsten Rechtsprechung des EuGH zur Warenähnlichkeit (WRP 1998,

1165, 1166 - Canon) sowie des BGH (WRP 1999, 528, 529 - TIFFANY; MarkenR 1999, 61, 63 - LIBERO) besonders herausgestellt wird, für bedenklich hält, von einem derartigen Regel-Ausnahmeverhältnis bei der Beurteilung von Herstellerangaben in Verbindung mit weiteren, produktidentifizierenden Bezeichnungen auszugehen, da gerade Firmenschlagworte sich regelmäßig in hohem Maße dazu eignen, den beteiligten Verkehrskreisen den Aspekt "betriebliche Zuordnung" zu vermitteln und Markeninhaber auch gegen eine auf dem Firmenschlagwort beruhende irrtümlich fehlerhafte betriebliche Zuordnung zu schützen sind, bedarf dies vorliegend keiner Vertiefung. Denn entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist vorliegend auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht davon auszugehen, daß der Firmenbestandteil "ISIS" in der angegriffenen Marke in den Hintergrund tritt und "Propafen" als eigentliche Produktbezeichnung den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt.

Wie in dem angefochtenen Beschluß zutreffend ausgeführt ist, lehnt sich "Propafen" deutlich an die Bezeichnung (INN) "Propafenon" an, eines vielfach für Antiarhythmika verwendeten Wirkstoffs, und besitzt schon deshalb nur eine verringerte Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis oder Produktkennzeichnung. Es ist deshalb vorliegend - anders als in der von der Widersprechenden herangezogenen BGH-Entscheidung "Nitrangin/Nitrangin Isis", wo dem Markenbestandteil "Nitrangin" eine zumindest normale Kennzeichnungskraft zuerkannt wurde (vgl GRUR 1998, 815, 816) - nicht von einer normalen Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Propafen" auszugehen, sondern von einer Kennzeichnungsschwäche, die einer alleinigen Prägung des Gesamteindrucks entgegensteht (vgl hierzu auch BPatG GRUR 1982, 105 - paracet von ct/PARA-CET Woelm mit Hinweis auf BGH GRUR 1965, 183 - derma; COMPO - SANA, aaO, 928 re Sp, 929 li Sp, zur Frage alleiniger Prägung vgl auch BGH MarkenR 2000, 20, 21 und 22 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Dies belegt auch die Registerlage, nach der für die Klasse 5 neben weiteren "Propafenon"-Drittmarken allein zwei weitere Kombinationsmarken mit dem identischen Bestandteil "Propafen" und unterschiedlichem Herstellerhinweis eingetragen sind, nämlich "Propafen-Puren" und "Propafen-BASF", für welche

jedenfalls hinsichtlich der Marke "Propafen-BASF" wegen des Eintrags für ein Antiarrhythmikum in dem Verzeichnis "Rote Liste" auch eine tatsächliche Verwendung zu vermuten ist. Schon deshalb werden jedenfalls die vorliegend im Vordergrund stehenden Fachleute, aber auch interessierte Laien in dem Bestandteil "Propafen" keinen selbständigen betrieblichen Herkunftshinweis sehen und ausschließlich diesen zur Unterscheidung heranziehen. Aber auch bei fehlenden Fachkenntnissen haben Verbraucher keinen Anlaß, sich ausschließlich oder hauptsächlich an diesem Markenbestandteil zu orientieren, sondern werden in der Regel in "ISIS" eine zusätzliche Unterscheidungshilfe sehen, die in einer für das Gesamtzeichen jedenfalls mitbestimmenden Art eingesetzt ist (vgl dazu BGH GRUR 1996, 406 f - JUWEL; PAVIS PROMA, Kliems, BPatG 25 W (pat) 61/97 Iovasta von ct ≠ ROWASA), zumal bei Laien auch nicht ohne weiteres davon auszugehen ist, daß ihnen "ISIS" als Firmenschlagwort geläufig ist. Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß die Widersprechende eine große Anzahl von Marken besitzt, in denen dem Firmenschlagwort "ISIS" ein glatter oder deutlich erkennbarer Sachhinweis vorangestellt ist, so daß auch bei der konkreten Widerspruchsmarke um so leichter der Eindruck entstehen kann, es handle sich wiederum um einen unmittelbaren oder leicht abgewandelten Sach(Wirkstoff)-hinweis (anders als in der oben schon genannten BGH-Entscheidung "Nitrangin/Nitrangin Isis"), der zur Abgrenzung von entsprechenden Produkten anderer Unternehmen eines weiteren Unterscheidungsmerkmals bedarf.

Selbst wenn man jedoch der Ansicht der Widersprechenden folgen wollte und in "Propafen" den die angegriffene Marke allein prägenden und kollisionsbegründenden Bestandteil sehen würde, so wäre dennoch eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Denn "POSTAFENE" und "Propafen" unterscheiden sich sowohl im Schriftbild als auch in klanglicher Hinsicht aus den bereits von der Markenstelle angeführten Gründen ausreichend.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

Kliems

Knoll

Engels

Pü