

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 104/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 395 32 651**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2000 in der Hauptsache aufgehoben.

Die Löschung der angegriffenen Marke wird angeordnet.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Bezeichnung

### **CEPOVENIN**

ist nach Teillöschung im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts unter der Nummer 395 32 651 noch als Marke für "Antibiotika und Anti-Infektiva" im Markenregister eingetragen. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 20. Juli 1996 ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der älteren, seit dem 9. November 1954 für "Arzneimittel, nämlich Venentherapeutikum" eingetragenen Marke 666 145

### **Cefavenin.**

Der Widerspruch ist auch nach der Teillöschung der jüngeren Marke, die ursprünglich für die Warenoberbegriffe "pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen" eingetragen war, aufrechterhalten worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle zunächst eine Benutzung der Widerspruchsmarke in vollem Umfang bestritten. Nach Übersendung der von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen mit der Anfrage der Markenstelle, ob der Einwand der Nichtbenutzung aufrechterhalten werde, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 30. März 1998 (Bl 83 der Akten der angegriffenen Marke) wörtlich erklärt:

"Der Einwand der Nichtbenutzung wird im Rahmen der Glaubhaftmachung der Widerspruchsführerin hinsichtlich des genannten Venentherapeutikums nicht aufrechterhalten. Im übrigen bleibt er bestehen."

In einem späteren Schriftsatz vom 18. August 1998 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zur Benutzung der Widerspruchsmarke noch ausgeführt, daß der glaubhaft gemachte Umsatz - auch angesichts der Unternehmensgröße der Anmelderin - so gering sei, daß von einer rechtserhaltenden Benutzung eigentlich nicht ausgegangen werden könne. Der geringe Umsatz führe zumindest dazu, daß der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke gegen null tendiere. Im Beschwerdeverfahren hat sich die Inhaberin der angegriffenen Marke zu Benutzungsfragen nicht mehr geäußert.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Vergleichswaren seien zwar nicht identisch, lägen aber in einem engeren Ähnlichkeitsbereich, da sie zum Kernbereich der Arzneimittel gehörten. Ausgehend davon und bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei ein deutlicher Markenabstand einzuhalten, an den aber we-

gen der sich verwechslungsmindernd auswirkenden Sorgfalt, die bei den vorliegenden Waren auch Laien anwenden würden, keine überzogenen Anforderungen gestellt werden dürften. Dieser Abstand sei eingehalten. Die Marken verfügten zwar bei gleicher Silbenzahl über einen ähnlichen Sprech- und Betonungsrhythmus. Die Vokalfolge sei aber unterschiedlich. Zudem enthalte die jüngere Marke in ihrem ersten Teil den klangstarken Konsonanten "P" und die Widerspruchsmarke an entsprechender Stelle den Reibelaut "f". Die Unterschiede in der ersten Worthälfte verliehen den Markenwörtern ein genügend unterschiedliches Gepräge, zumal der übereinstimmende Bestandteil "VENIN" auf "Venen" hindeute, was die Aufmerksamkeit des Verkehrs mehr auf die Anfangsbestandteile lenke, die ohnehin stärker beachtet würden. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Markenwörter sei schon aufgrund der unterschiedlichen Buchstaben "P" und "F" nicht gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke im Register zu löschen.

Die zu vergleichenden Marken seien schriftbildlich und klanglich absolut verwechslungsfähig, da sie in allen für den Gesamteindruck maßgeblichen Faktoren übereinstimmten. Sowohl die Lautfolge und damit der Betonungsrhythmus als auch die Silbenzahl und Wortlänge stimmten überein. Die Marken unterschieden sich lediglich in der zweiten Silben "po" gegenüber "fa", was nicht ausreiche. Die übereinstimmende Endung "venin" dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, da sie zur Prägung des Gesamteindrucks beitrage. Im übrigen sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr überwiegend auf die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen abzustellen. Gerade bei Arzneimitteln müsse eine Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen sein. Ausgehend davon seien an den Zeichenabstand besonders strenge Anforderungen zu stellen, zumal die Waren auch

identisch sein könnten. Beide Marken könnten im Bereich "Herz-/Kreislaufsystem" zum Einsatz kommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden könnten die Marken sich nicht auf identischen Waren begegnen, vielmehr seien die Waren weit voneinander entfernt. Im übrigen werde beim Vertrieb von Arzneimitteln besonders geschultes Fachpersonal eingesetzt, das auf kleinste Unterschiede zwischen den Marken achte. Außerdem trete auch der normale Verbraucher Arzneimitteln mit besonderer Sorgfalt gegenüber. Die Inhaberin verweist zum Markenabstand und zur Verwechslungsgefahr auf die ihrer Auffassung nach zutreffenden Argumente der Markenstelle im angefochtenen Beschluß und führt ergänzend aus, daß der Umstand, daß es sich bei dem Anfangsbestandteil der Widerspruchsmarke um einen Serienbestandteil handele den Markenabstand ganz erheblich erhöhe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf 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.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken und der Ähnlichkeit der jeweiligen Waren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß auf den nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobenen

Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen ist.

Bei den Waren ist von der Registerlage auszugehen. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat zwar die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst in vollem Umfang bestritten. Nach Vorlage von Benutzungsunterlagen hat sie die Einrede in Bezug auf ein Venentherapeutikum aber ausdrücklich nicht aufrechterhalten. Da die Widerspruchsmarke ohnehin nur für "Venentherapeutika" geschützt ist, stellt diese Erklärung im Ergebnis eine vollständige Rücknahme der Nichtbenutzungseinrede dar. Die Erklärung der Inhaberin der jüngeren Marke, daß der Einwand der Nichtbenutzung im übrigen bestehen bleibe, geht mangels eines weitergehenden warenmäßigen Schutzes für die Widerspruchsmarke ins Leere.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in einem späteren Schriftsatz erklärt hat, daß von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke eigentlich nicht ausgegangen werden könne, kann darin kein Wiederaufgreifen der Nichtbenutzungseinrede bzw keine erneute Erhebung der Einrede gesehen werden. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreiten zu wollen, muß eindeutig erklärt werden (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdn 25), was vorliegend um so mehr gilt, weil die Nichtbenutzungseinrede kurz zuvor als Reaktion auf die eingereichten Benutzungsunterlagen ausdrücklich zurückgenommen worden war. Vor diesem Hintergrund können die Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung, die zudem in ihrer abschließenden Wertung durch das Wort "eigentlich" relativiert werden, nicht als Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede angesehen werden, zumal die Inhaberin der jüngeren Marke aus dem ihrer Auffassung nach zu geringen Benutzungsumfang dann auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke geschlossen hat und darin das eigentliche Ziel ihrer Argumentation zu sehen ist. Für diese Beurteilung, daß die Einrede mangelnder Benutzung nicht mehr erhoben ist, spricht schließlich auch der Umstand, daß die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren auf Benutzungsfragen nicht mehr zurückkommt, sondern hier offensichtlich selbst von einer

Benutzung der Widerspruchsmarke für "Venentherapeutika" ausgeht, da zum Warenabstand der Vergleichswaren argumentiert wird.

Demzufolge stehen den "Antibiotika und Anti-Infektiva" der angegriffenen Marke die "Venentherapeutika" der Widerspruchsmarke gegenüber. Diese beiderseitigen Waren, die zum Kernbereich der Arzneimittel gehören, sind ohne weiteres als ähnlich im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG einzustufen. Die deutliche Indikationsverschiedenheit führt aber zu einem Warenabstand. Dabei geht der Senat davon aus, daß zwischen den jeweiligen Warengruppen keine nennenswerten Überschneidungen bestehen. Es mag zwar sein, daß bei Venenentzündungen - sofern sie etwa zu offenen Beinen führen - auch bakterielle Entzündungen hinzukommen können, die dann mit Antibiotika behandelt werden. Dabei handelt es sich aber um keinen typischen Zusammenhang, der die Annahme einer deutlichen Warennähe rechtfertigen könnte.

Verwechslungsmindernd wirkt sich zudem aus, daß die "Antibiotika und "Anti-Infektiva" der angegriffenen Marke regelmäßig rezeptpflichtig sind und erst nach Konsultation eines Arztes erworben werden. Aber auch dies ist nicht zwingend, so daß die allgemeinen Verkehrskreise jedenfalls in einem stärkeren Umfang zu berücksichtigen sind, als es bei einer im Warenverzeichnis festgeschriebenen Rezeptpflicht der Fall wäre. Im übrigen ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen (vgl EuGH WRP 1999, 806, 809 Tz 26 - Lloyd/Loint's; BGH MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/TIS-SERAND), der zudem erfahrungsgemäß gerade bei Waren, die den Gesundheitssektor betreffen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit aufzubringen pflegt (vgl dazu BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Dies wirkt der Verwechslungsgefahr auch in den Warenbereichen etwas entgegen, in denen nicht nur Fachleute, sondern auch allgemeine Verkehrskreise angesprochen sind.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Der in dem Bestandteil "VENIN" der Widerspruchsmarke liegende Hinweis auf ein "Venentherapeutikum" ist jedenfalls ausreichend phantasievoll verfremdet und zudem mit einem weiteren Bestandteil zu einem einheitlichen Wort verknüpft, so daß keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann. Der Umstand, daß die Widerspruchsmarke im Verkehr nicht in größerem Umfang hervorgetreten ist, führt für sich genommen zu keiner Schwächung der Kennzeichnungskraft. Auch unbenutzte Marken, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen ihrer Inhabers von solchen anderer Unternehmen zu dienen, weisen regelmäßig eine normale Kennzeichnungskraft auf (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 133, 135).

Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenlage sind an den Markenabstand noch mittlere Anforderungen zu stellen, die nicht erfüllt sind. Dies gilt auch dann, wenn berücksichtigt wird, daß bei den Waren der angegriffenen Marke in erster Linie Fachleute angesprochen sind. Die Markenwörter sind nach Auffassung des Senats im klanglichen Gesamteindruck zu stark angenähert, so daß eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet und somit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Die Vergleichsbezeichnungen stimmen bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus, sehr ähnlicher Vokalfolge und gleicher Struktur in der Abfolge von Vokalen und Konsonanten in drei von vier Sprechsilben überein. Die Abweichung in der zweiten Sprechsilbe mag bei einer isolierten Betrachtungsweise nicht unerheblich sein, sie stellt angesichts der Übereinstimmungen und Annäherungen im übrigen aber kein ausreichendes Gegengewicht dar, zumal sich diese abweichende Silbe an unbetonter Stelle im Wortinnern befindet und auch die gegenüberstehenden unterschiedlichen Vokale "o" und "a" jedenfalls keinen deutlichen Klangkontrast bewirken. Wenn berücksichtigt wird, daß die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und dann ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG,



5. Aufl, § 9 Rdn 72), können die Markenwörter nach Auffassung des Senats nicht hinreichend sicher auseinandergehalten werden.

Der Umstand, daß der übereinstimmende Endbestandteil "venin" auf "Venentherapie" hinweisen kann und in einer nicht unerheblichen Anzahl von Drittmarken enthalten ist, führt letztlich zu keiner anderen Beurteilung. Dadurch mag die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs etwas stärker als sonst auf die Anfangsbestandteile oder speziell die Kombination der Bestandteile gelenkt werden. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks sind jedoch grundsätzlich selbst beschreibende Bestandteile innerhalb von mehrgliedrigen Zeichen angemessen zu berücksichtigen, (vgl hierzu BGH GRUR 1996, 200, 201 reSp "Innovadichlophlont" und auch Ullmann GRUR 1993, 334, 337 liSp letzter Absatz jeweils mit weitergehenden Rechtsprechungsnachweisen). Dies gilt erst recht für Bestandteile, die - wie vorliegend "venin" - nur einen beschreibenden Anklang aufweisen und zudem nicht ein isoliertes Zeichenelement einer mehrgliedrigen Marke, sondern ein Wortelement der aus einem Wort bestehenden Bezeichnung darstellen.

Der Umstand, daß es sich bei dem Bestandteil "Cefa" der Widerspruchsmarke um einen Stammbestandteil einer Zeichenserie handelt, führt bei der Frage der Verwechslungsgefahr zu keiner anderen Beurteilung. Es mag sein, daß ein Teil der Fachleute im Zusammenhang mit Waren, welche die Widersprechende üblicherweise herstellt, den Bestandteil "Cefa" als Hinweis auf die Widersprechende erkennt, was sich dann - ähnlich wie bei einem beschreibenden Bestandteil, der eine begriffliche Unterscheidungshilfe bietet - verwechslungsmindernd auswirken kann. Dieser Gesichtspunkt greift aber zum einen schon in den Fällen nicht, in denen die Markenwörter direkt füreinander gehört werden. Zum anderen kann dieser Gesichtspunkt für all die Verkehrsbeteiligten keine entsprechende Wirkung entfalten, die den Bestandteil "Cefa" nicht als Stammbestandteil einer Markenserie erkennen. Dies sind die allgemeinen Verbraucher, die fachlich nicht überdurchschnittlich interessiert sind und über keine weitreichenden Branchen- und Markenkenntnisse verfügen. Ähnlich wie bei der mittelbaren Verwechslungsge-

fahr, der auch hauptsächlich die fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreise unterliegen, weil nur diese einen Stammbestandteil als solchen erkennen können (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 212), kann der Stammbestandteil auch nur diesen Verkehrsbeteiligten eine Unterscheidungshilfe bieten.

Da bereits die klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen war, kann dahinstehen, ob auch im Schriftbild die Gefahr entsprechender Verwechslungen besteht. Die ganz erheblichen Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken bei einer zu berücksichtigenden Schreibweise beider Markenwörter in Versalien sprechen allerdings auch insoweit für die Bejahung der Verwechslungsgefahr.

**CEPOVENIN**

**CEFAVENIN**

Der Widerspruch greift nach alledem durch. Auf die Beschwerde der Widersprechenden hin war deshalb der angefochtene Beschluß der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

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

Kliems

Brandt

Knoll

Pü