



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 14/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. September 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 396 48 115**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke **TROSPICUX** ist unter der Nummer 396 48 115 am 23. Januar 1997 für für "Humanarzneimittel" in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. März 1997.

Widerspruch erhoben hat am 26. Juni 1997 ua die Inhaberin der am 10. Juli 1995 für "Arzneimittel" eingetragenen Marke 395 09 986 **TROSPI**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat unter Verneinung von Verwechslungsgefahr ua diesen Widerspruch zurückgewiesen. Die Marken in ihrer Gesamtheit unterschieden sich unüberseh- und unüberhörbar. Der Ausnahmefall der Abspaltung einer Bestandteils komme nicht in Betracht.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen den Bestandteil "TROSPI-" der angegriffenen Marke für alleinprägend, da "CUX" als amtliches Autokennzeichen des Landkreises "Cuxhaven" auf diese

Stadt als Herstellungsort hinweise. Die Alleinprägung durch "TROSPI" ergäbe sich auch daraus, daß die Markeninhaberin weitere Marken mit dem Element "TROSPI" angemeldet und so den Aufbau einer Markenserie verfolgt habe; in den weiteren Anmeldungen sei jeweils der Widerspruch aus der Marke **TROSPI** erfolgreich gewesen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 1999 und vom 10. Oktober 2001 insoweit aufzuheben, als darin der Widerspruch aus der Marke 395 09 986 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der Marke 396 48 115 **TROSPICUX** anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für zutreffend. Da "Trospi" als Abkürzung des Wirkstoffs "Trospiumchlorid" bekannt sei, handle es sich um eine beschreibende Angabe, was eine Alleinprägung durch diesen Bestandteil ausschließe; hieraus ergäbe sich auch jedenfalls eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig in der Sache aber nicht begründet. 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 gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen worden.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st Rspr zB vgl BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; EuGH MarkenR 1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 2001, 204, 205 – REVIAN/EVIAN).

Ausgehend von der Registerlage – Benutzungsfragen sind im vorliegenden Verfahren nicht aufgeworfen - können die Marken zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden. Zu berücksichtigen ist weiter, daß bei den vorliegenden Arzneimitteln eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist, so daß allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist aber 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 unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH aaO - 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).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung allerdings von einer eher geringen Kennzeichnungskraft und damit von einem verminderten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Dies beruht darauf, daß die Widerspruchsmarke **TROSPI** der Anfangsbestandteil der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Trospium chlorid" ist, einem Spasmolytikum/Anticholinergikum. Die Schreibweise erfolgt dabei sowohl getrennt, als auch in einem Wort (vgl Rote Liste 2003, Wirkstoffverzeichnis S 122 "Trospium chlorid"; anders Präparateteil Hauptgruppe 82 Abschn 3. B.1.2. "Trospiumchlorid"); auch wird der Wirkstoff mitunter nur mit "Trospium" benannt; zur Veranschaulichung für diese Angabe wird auf das Internet verwiesen (zB [www.biotech-world.de](http://www.biotech-world.de); [www.aponet.de](http://www.aponet.de)). Mit dem Wortelement "Trospi" gibt es auch nur diesen Wirkstoff; soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf weitere Wirkstoffe mit diesem Bestandteil verweist, handelt es sich ersichtlich um Versehen: die Namen der weiter von ihr angeführten Wirkstoffe lauten richtig "Tropicamid" bzw "Tropiseton" (vgl Rote Liste 2003, Wirkstoffverzeichnis S 122). Die Bezeichnung **TROSPI** ist damit eindeutig und im Hinblick auf die Mittel, für die die Widerspruchsmarke ausweislich der Roten Liste 2003 (Nr 2 109 "Urologika") tatsächlich benutzt wird, nämlich ein Präparat, das diesen Wirkstoff enthält, auch von den insoweit angesprochenen Fachverkehrskreisen ohne weiteres erkennbar eng an den Wirkstoff "Trospium chlorid" angelehnt.

Unter diesen Umständen sind etwas reduzierte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Der zur Vermeidung von Verwechslungen gebotene Markenabstand ist gewahrt.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken hinreichend deutlich: die angegriffene Marke besteht aus drei Sprechsilben im Vergleich zur zweisilbigen Widerspruchsmarke. Auch wenn die Widerspruchsmarke - formal betrachtet - identisch in der angegriffenen Marke enthalten ist, führt dies nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Solches würde abweichend von dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 339), nur dann in Betracht kommen, wenn "TROSPI" die angegriffene

Marke allein kollisionsbegründend prägen würde, was bei Einwortmarken ohnehin nur im Ausnahmefall in Betracht kommt. 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 dem Bestandteil "TROSPI" innerhalb der angegriffenen Marke nicht zu. Der Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 IiSp 2. Absatz - MONOFLAM/POLYFLAM) spricht dafür, daß die angegriffene Marke als geschlossene Gesamtbezeichnung erfaßt wird, ohne daß einem der Zeichenbestandteile eine allein prägende Bedeutung zugemessen wird. Unabhängig von diesem allgemeinen Erfahrungssatz gibt auch eine genauere Untersuchung der konkreten Bezeichnung **TROSPICUX** keinen Anlaß für eine andere Beurteilung. Von Bedeutung ist dabei, daß die Übereinstimmung in "TROSPI" bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit nicht so stark ins Gewicht fällt, wie dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Der gemeinsame Bestandteil der Marken weist, wie oben schon ausgeführt, auf den Wirkstoff "Tropium chlorid" hin. Insbesondere läßt sich aber auch nicht feststellen, daß der Bestandteil "CUX" (als amtliches Autokennzeichen des Landkreises Cuxhaven) im Bereich der hier maßgeblichen Waren einen beschreibenden Hinweis enthalten könnte. Die Bezeichnung wirkt damit als geschlossene Gesamtbezeichnung, innerhalb der keines der beiden Zeichenelemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt, was eine gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausschließt.

Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, daß der Verkehr den Bestandteil "-CUX" der angegriffenen Marke gedanklich abspaltet und deshalb "TROSPI" der Widerspruchsmarke isoliert gegenüberzustellen wäre. Eine solche Abspaltung kommt nur in Ausnahmefällen bei glatt beschreibenden und üblichen Zusatzangaben, insbesondere Mengen-, Wirk-, oder Beschaffenheitshinwei-

sen, wie zB "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 "-CUX" - in dem hier maßgeblichen Bereich der Klasse 5 - offensichtlich nicht.

Anhaltspunkte dafür, daß aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich. Die Widersprechende hat insbesondere nicht vorgetragen, daß sie Inhaberin einer mit "TROSPI" gebildeten Zeichenserie ist, was grundsätzlich Voraussetzung für die Bejahung der Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt wäre. Soweit die Widersprechende meinen sollte, der zur Begründung der mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Eindruck einer Zeichenserie könne durch die verschiedenen Markenmeldungen der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem gemeinsamen Bestandteil "TROSPI" hervorgerufen werden, kann dem nicht beigetreten werden. Das in mehreren Zeichen enthaltene einheitliche Element muß Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke haben. Diesen kann es unter dem Gesichtspunkt Serienmarke noch nicht einmal durch die bloße Existenz weiterer, der Widersprechenden selbst gehörender Marken, sondern nur durch intensive Benutzung dieser Serie und eine dadurch ausgelöste entsprechende Gewöhnung des Verkehrs gewinnen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 474). Erst Recht können Marken Dritter keine mittelbare Verwechslungsgefahr begründen. Sind sie unbenutzt, weisen sie auf niemanden, sind sie benutzt, weisen sie jedenfalls nicht auf die Widersprechende hin (vgl hierzu Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 474ff). Eine Art Marken**bildungs**monopol ist dem Markengesetz fremd. Umstände, wonach eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausnahmsweise auch ohne das Bestehen einer Zeichenserie in Betracht kommt, weil ein Stammbestandteil aus anderen Gründen als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Firmenhinweis Verkehrsgeltung gewonnen hat (vgl dazu BGH GRUR 1996, 267 - AQUA) sind vorliegend nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich.

Auf die von der Widersprechenden angeführten Erfolge des Widerspruchs aus der Marke **TROSPI** gegen Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil "Trospi-"

beim Deutschen Patentamt kommt es hier nicht an. Abgesehen davon, daß derartige Entscheidungen keinerlei Bindungswirkung für das Bundespatentgericht erzeugen, ist gerade im vorliegenden Fall vom Patentamt die Verwechslungsgefahr verneint worden.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu