



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 191/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

4. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 61 213

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die am 23. Oktober 1998 angemeldete Marke

Pantohexal

ist am 10. Februar 1999 ua für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke"

unter der Nummer 398 61 213 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit dem 16. November 1993 für

"Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate"
eingetragenen Marke 2 049 728

PANTO

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die ursprünglich im Beschwerdeverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2005 fallen gelassen, nachdem die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke für ein Magen-Darm-Therapeutikum vorgelegt hatte, das für den Export nach Kanada bestimmt ist und dort vertrieben wird.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 30. April 2002 die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Ausgehend vom Gesamteindruck sowie der markenrechtlichen Registerlage, nach der Warenidentität möglich sei, und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kämen sich die Marken nicht verwechselbar nahe. Hiergegen spräche die unterschiedliche Wortlänge der angegriffenen Marke durch den angefügten Wortteil "-hexal". Die Gefahr von Verwechslungen käme allenfalls in Betracht, wenn "Panto-" kollisionsbegründend wirken würde. Dies sei zu verneinen, denn im Bereich der pharmazeutischen Mittel trete der Firmenbestandteil dann nicht zurück, wenn der weitere Bestandteil nur eine geringe Kennzeichnungskraft aufwiese. "Panto" sei erkennbar an die Wirkstoffbezeichnung "Pantoprazol" angelehnt. Daher werde der Firmenname "-hexal" nicht vernachlässigt werden. Für schriftbildliche oder begriffliche Verwechslungsgefahr bestehe kein Anhaltspunkt.

Hiergegen richtet sich Beschwerde der Widersprechenden.

Zu berücksichtigen sei, daß es sich wegen des "Panto"-Hinweises um identische Waren handeln könne, die sich zudem an Endverbraucher richteten, da eine Rezeptpflicht nicht bestehe. Zwar sei für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

der jeweilige Gesamteindruck der Marken maßgeblich. Bestimmte Bestandteile könnten dabei aber auch bei Einwortmarken in den Hintergrund treten (BGH GRUR 1999, 587 – Cefallone; BPatG GRUR 2002, 438 – Wischmax), wozu insbesondere Herstellerangaben (BGH GRUR 1996, 404 – Blendax Pep; GRUR 1977, 218 – Essomarcot) gehörten. Der BGH trete zwar der zergliedernden Betrachtung einheitlicher Kennzeichnungen (GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont) entgegen. Eine solche Einheitlichkeit fehle aber im Fall der angegriffenen Marke. Der Schutzzumfang zusammengesetzter Marken beschränke sich nach BGH GRUR 2000, 608 – ARD-1 und WRP 2004, 1037 – EURO 2000 auf diejenigen Elemente, die nicht beschreibend seien. Daher könne im Umkehrschluß die Hinzufügung beschreibender oder kennzeichnungsschwacher Bestandteile zum unterscheidungskräftigen Kern einer Marke die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen (BGH GRUR 1998, 924 – Salventerol). Seit Jahren bestehe eine Praxis, für Arzneimittel eine Kombination aus Wirkstoffhinweis und Herstellerhinweis zu wählen, zB "aciclovir-ratiopharm" oder "Aciclobeta", oder eine Markenserie mit dem Herstellernamen als Stammbestandteil zu verwenden, zB "AmbroHexal", "VeraHexal", "AMBRO-PUREN", "CAPTO-PUREN", oder "Sota-Lich", "Vera-Lich" ua. Allerdings sei nicht jede denkbare Abkürzung einer Wirkstoffbezeichnung als beschreibend anzusehen, wie zB die Arzneimittel-Marken Acic, Busp, Fluc, oder Sotal zeigten. Hier sei die Kennzeichnungskraft angemessen zu bestimmen, wie dem Senat selbst aus den Entscheidungen "Cefabrause" (BPatG GRUR 2001, 513) und „Cefallone“ (BGH GRUR 1999, 587) bekannt sei. Unter Berücksichtigung dieser Entscheidungen könne die Widerspruchsmarke einen angemessenen Schutzzumfang beanspruchen, zumal sie eine umfangreiche Serie von nationalen, internationalen und Gemeinschafts-Marken mit dem Wortteil "Panto" besitze. "PANTO" habe sich nicht als beschreibender Hinweis auf den Wirkstoff "Pantoprazol" eingebürgert, da es einen weiteren Wirkstoff mit diesem Wortanfang gebe, nämlich "Pantothensäure". Insoweit sei "Panto" mehrdeutig und stelle auch keine Anlehnung an Pantoprazol dar. Eine Schwächung durch Drittzeichen anderer Markeninhaber sei nicht ersichtlich. Die Marke "Pantobyk" sei für die Widersprechende geschützt. Im übrigen habe die Widersprechende mit Markeninhabern, die Marken

mit dem Anfangsbestandteil "Panto" besäßen, Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke besitze zudem ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Markenbildung. So könne sie zB die Bezeichnung "Pantoprazol Hexal" verwenden, ohne in Rechte der Widersprechenden einzugreifen; ähnlich zusammengesetzte Zeichen besitze die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits, zB Fenofibrat Hexal oder Fentanyl Hexal. Auch eine Verwendung von "Pantopra" sei denkbar, wie sie zB schon andere Hersteller verwendeten, so zB pantopradura oder Pantopracid.

Hilfsweise werde angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle vom 30. April 2002 aufzuheben
und der angegriffenen Marke den Schutz zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie in der mündlichen Verhandlung vor, daß die Frage der Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit den geschützten Waren zu beantworten sei. Unter Berücksichtigung der für die Widerspruchsmarke geschützten Margen-Darm-Mittel gehe von der Abkürzung "PANTO" ein stark beschreibender Hinweis auf den Wirkstoff "Pantoprazol" aus, was sich auch auf das Verständnis der Verbraucher auswirke. Zwar bestehe die Tendenz in der Rechtsprechung, bei Phantasiebezeichnungen den Firmennamen in den Hintergrund treten zu lassen. Die könne aber dann nicht gelten, wenn Kombinationen aus beschreibenden Bestandteilen und Firmenhinweisen betroffen seien. In solchen Fällen könne der den Gesamteindruck prägende Bestandteil nicht der beschreibende Markenteil allein sein, sondern der Gesamteindruck werde von beiden Elementen gemeinsam geprägt. Damit bestehe aber keine Verwechslungsgefahr.

Zudem erklärt die Inhaberin der angegriffenen Marke, daß sie die Einrede der Nichtbenutzung gegenüber der älteren Marke nicht länger aufrecht erhalte.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Auch nach Auffassung des Senats besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen der Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, wobei nach den hierfür relevanten Kriterien an den Abstand, den die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke einzuhalten hat, zugunsten der Widersprechenden strenge Anforderungen gestellt werden.

1.) Teilweise besteht Warenidentität. Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist das registrierte Warenverzeichnis "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Mittel" maßgeblich, da die Benutzung nicht mehr bestritten wird. Diese Arzneimittel werden vom Oberbegriff "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" im Warenverzeichnis der jüngeren Marke umfasst. Die weiteren Waren der angegriffenen Marke liegen im Ähnlichkeitsbereich, was bei Verneinung der Verwechslungsgefahr selbst im Identitätsbereich keiner Erörterung bedarf.

2.) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist eingeschränkt, was unten insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung von "Panto" für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke näher ausgeführt wird. Denn es handelt sich um eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorgenommene Verkürzung einer Wirkstoffbezeichnung auf ihren Anfangsbestandteil, hier des in Magen-Darm-Mitteln - für solche ist die Widerspruchsmarke registriert - verwendeten Wirkstoffs "Pantoprazol". Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind Anhaltspunkte weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zwar hat die Widersprechende Unterlagen vorgelegt, aus denen sich die Benutzung der älteren Marke als

Exportmarke ergibt. Die Unterlagen lassen indessen nicht den Schluss auf eine intensive Benutzung zu, die ihrem Umfang nach geeignet wäre, die originär unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auszugleichen. Zudem ist ausschließlich eine Benutzung als Exportmarke für Kanada belegt (§ 26 Abs 4 MarkenG). Eine solche Markenverwendung ist nach Auffassung des Senats normalerweise nicht geeignet, eine erhöhte Bekanntheit und gesteigerte Kennzeichnungskraft im Inland zu bewirken, da hier bei der Etikettierung, der Verpackung und dem Versand der Präparate nur ein sehr geringer Teil der maßgeblichen Verkehrskreise mit der Marke in Berührung kommt. Dass nach der gesetzlichen Regelung des § 26 Abs 4 MarkenG das Anbringen einer Exportmarke als inländische Benutzung gilt, kann nicht zu der (weiteren) Fiktion führen, eine etwa im Ausland erworbene Bekanntheit auch der inländischen Verkehrsauffassung zuzurechnen. Für eine derart extensive Auslegung bietet die Vorschrift keinen Anhaltspunkt (vgl dazu auch BPatG MarkenR 2004, 361, 365 li Sp - CYNARETTEN / Circanetten).

3.) Als beteiligte Verkehrskreise sind mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den jeweiligen Warenverzeichnissen auch Laien uneingeschränkt zu berücksichtigen. Für den Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen wird dabei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abgestellt, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann, der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl zum geänderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner III ; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington; zur Aufmerksamkeit im Gesundheitsbereich BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

4.) Die Ähnlichkeit der Marken ist aber so gering, dass selbst unter diesen Umständen, die einer Verwechslungsgefahr nicht entgegenwirken, sondern sie eher begünstigen, der zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche Abstand eingehalten ist. Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller Kriterien, die sich nach ständiger Rechtsprechung maßgeblich auf die Beurteilung des Rechtsbeg-

riffs der Verwechslungsgefahr auswirken (vgl BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT) ist die Gefahr von Verwechslungen und somit eine Verletzung des Schutzbereichs der älteren Marke in jeder Hinsicht zu verneinen.

a) Der Grad der Ähnlichkeit der Marken ist nach ihrem Gesamteindruck zu bestimmen. Dieser entspricht im Regelfall der im Markenregister eingetragenen Gesamtgestaltung, wie sie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise wahrgenommen wird (vgl BGH GRUR 2002, 342 – ASTRA / ESTRA-PUREN). Vergleicht man die sich gegenüber stehenden Marken "Panto" und "Pantohexal" in ihrer Gesamtheit und unter - zumindest annähernd - gleichwertiger Berücksichtigung der Wortteile "Panto-" und "-hexal" der angegriffenen Marke, ergibt sich trotz der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke durch den markanten zusätzlichen Bestandteil, der eine Verdoppelung der Wortlänge mit völlig abweichender Laut- bzw Buchstabenfolge bewirkt, eine auffällige Verschiedenheit sowohl im Wortklang als auch im Schriftbild.

Insgesamt besteht deshalb ein so geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass selbst bei Warenidentität und einmal unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr besteht. Dies gilt unabhängig davon, ob man nach der Formulierung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente berücksichtigt (EuGH GRUR 1998, 387, 390 - Sabèl/Puma; so wohl auch BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin; zur Problematik der Formulierung des EuGH und zum wohl richtigen Verständnis von "unterscheidend" iSv "unterscheidungskräftig" bzw "kennzeichnungskräftig" siehe Bender in: Festschrift für Winfried Tilmann, 2003, S. 269 f) oder ob man mit der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mehr auf die übereinstimmenden Elemente abstellt (vgl BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX), weil in jedem Fall der zusätzliche Markenbestandteil "-he-

xal" die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sehr auffällig abhebt.

b) Eine die Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht begründende Ähnlichkeit der Marken könnte nur dann festgestellt werden, wenn dem Bestandteil "Panto-" der angegriffenen Marke eine ihren Gesamteindruck prägende, selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen werden könnte. Solche vom markenrechtlichen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in den verschiedenen Branchen je nach den Kennzeichnungsgewohnheiten und der Verkehrsauffassung sowie den Umständen des Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865 - Mustang, mwN). Danach können insbesondere auch bekannte oder zumindest erkennbare Herstellerangaben neben der speziellen Produktkennzeichnung in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten). Allerdings darf insoweit nicht schematisch vorgegangen werden. Der Senat gibt auch allgemein zu bedenken, dass die Angabe der Hersteller (bzw. Händler oder Dienstleistungserbringer) in Form von Firmenschlagworten und Unternehmenskennzeichen vielfach am besten geeignet ist, die Hauptfunktion einer Marke zu erfüllen, nämlich auf den betrieblichen Ursprung hinzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 563; Teplitzky, WRP 2003, 415, 418 f). Markenbestandteile mit speziellem Produktbezug können zwar ebenfalls geeignet sein, diese Markenfunktion eigenständig auszuüben, dienen häufig aber auch oder sogar nur dem Zweck der Unterscheidung eines Produkts von anderen Produkten desselben Unternehmens.

Zunächst stellt sich die grundlegende Frage, ob auch bei einer einheitlichen Einwortmarke der Gesamteindruck durch einen ihrer Bestandteile in dem Sinne geprägt werden kann, dass der weitere oder die weiteren Bestandteile in den Hintergrund treten (vgl. zu dieser Frage BPatG GRUR 2002, 438 - Wischmax). Denn es liegt auf der Hand, dass ein solcher Effekt eher bei mehrgliedrigen Marken auftre-

ten kann. Allerdings ist eine Verkürzung der Gesamtmarke auf den fraglichen Bestandteil (was bei einer Einwortmarke in aller Regel ausgeschlossen sein dürfte) zwar ein Indiz, nicht aber zwingende Voraussetzung für die Annahme einer selbständig kollisionsbegründenden Bedeutung (vgl. BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep; BPatG GRUR 1998, 821 - Tumarol / DURADOL Mundipharma; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn 79), wenngleich manche Entscheidungen dies anzunehmen scheinen. Bei mündlicher Wiedergabe lässt sich häufig kaum oder gar nicht heraushören, ob es sich um eine Einwortmarke oder um eine mehrgliedrige Marke handelt. Dies kann aber wohl nicht der ausschlaggebende Gesichtspunkt sein, da aus Rechtsgründen auf die Marke in ihrer im Markenregister eingetragenen Form abgestellt werden muss.

Hinzu kommt, daß aus Gründen der Sicherheit bei Arzneimittelbezeichnungen mit einer auf einen Bestandteil verkürzten Wiedergabe weniger zu rechnen ist, weil damit Schäden für die Gesundheit verbunden sein könnten (BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL / INDOHEXAL). Auch vorliegend ist nicht zu erwarten, daß der Verbraucher bei der angegriffenen Marke das kennzeichnende Schwergewicht dem übereinstimmenden Bestandteil „Panto-“ beimisst.

Würde vorliegend die Möglichkeit einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Anfangsbestandteil "Panto" verneint, käme die Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht mehr in Betracht, denn der weitere Markenbestandteil "hexal" kann weder überhört noch übersehen werden. Der Bundesgerichtshof hat - soweit ersichtlich - einen vergleichbaren Fall noch nicht positiv im Sinne einer Verwechslungsgefahr entschieden. Der Fall "City Plus / D2-BestCityPlus" (BGH MarkenR 2003, 385) ist insofern ein Sonderfall, als es - anders als vorliegend - um eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft des Bestandteils "CityPlus" ging, der zwar in der Gesamtmarke nicht durch einen Abstand zwischen den Wortbestandteilen, aber durch die sogenannte Binnengroßschreibung hervorgehoben ist. Andererseits hat der Bundesgerichtshof in den Entscheidungen "Innovadiclophlont / Diclophlogont" (GRUR 1996,

200) und "Polyflam / MONOFLAM" (GRUR 1999, 735) eine Verwechslungsgefahr jeweils nicht schon grundsätzlich wegen des Gesichtspunkts "Einwortmarke", sondern aufgrund der Umstände des Einzelfalls verneint. Der Senat unterstellt zugunsten der Widersprechenden, dass ein Bestandteil einer Einwortmarke eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung haben kann, zumal (Extrem-)Fälle denkbar sind, in denen eine Verneinung dieser Frage zu offenbar unbilligen Ergebnissen führen würde. Jedoch liegt bei Einwortmarken eine solche Annahme weniger nahe als bei eigenständigen Bestandteilen mehrgliedriger Marken.

c) Was den Bereich der Arzneimittel betrifft, so sind in den Entscheidungen "Nitrangin / Nitrangin Isis" (GRUR 1998, 815) und "ASTRA / ESTRA-PUREN" (GRUR 2002, 342) für die Fälle einer Markenbildung durch die Kombination von Sachhinweis bzw -anklang und Firmenschlagwort Kriterien aufgestellt worden, die unter Heranziehung weiterer markenrechtlicher Grundsätze im vorliegenden Fall insgesamt für eine Verneinung der Verwechslungsgefahr sprechen.

Im Fall "ASTRA / ESTRA-PUREN" ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofs das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei von einer gleichermaßen prägenden Bedeutung beider Bestandteile der älteren Marke ausgegangen und hat sich dabei zutreffend auf die Klammerwirkung des Bindestrichs für das allgemeine Publikum sowie darauf gestützt, dass es für die Fachkreise nahe liege, bei einem estradiolhaltigen Präparat den Markenbestandteil "ESTRA" als sprechende Anlehnung an die Wirkstoffangabe "Estradiol" zu verstehen und deshalb den weiteren Bestandteil als (mitprägenden) Stammbestandteil einer Zeichenserie um so eher zu erkennen. Im Fall "Nitrangin / Nitrangin Isis" war dagegen ausschlaggebend, dass nach Auffassung des Bundesgerichtshofs bei der Annahme einer Kennzeichnungsschwäche von "Nitrangin" durch das Berufungsgericht wesentliche Umstände nicht berücksichtigt worden waren. Denn selbst bei Fachkreisen, bei denen eine Erfassung des Sinngehalts einer sprechenden Marke durchaus nahe liegt, müsse der durch die Art der Zusammenziehung der beschreibenden Angaben "Nitroglyzerin" und "Angina" erzielte Phantasiegehalt des Klagezeichens berück-

sichtigt werden. Zudem spreche die umfangreiche Benutzung und Bekanntheit von "Nitrangin" eher für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, jedenfalls sei diesem Markenbestandteil eine normale Kennzeichnungskraft zuzuerkennen.

Im vorliegenden Fall ist die Klammerwirkung der Zusammenschreibung der Bestandteile "Panto" und "hexal" zu einer Einwortmarke erfahrungsgemäß noch erheblich stärker als bei einer Schreibweise mit Bindestrich wie bei "ESTRA-PUREN", was keiner weiteren Begründung bedarf. Somit kommt eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke "Pantohexal" durch den Bestandteil "Panto" umso weniger in Betracht. Zudem ist die Widerspruchsmarke "Panto" bezüglich ihrer Kennzeichnungskraft nicht mit "Nitrangin" vergleichbar, was nicht nur daran liegt, dass ihre Benutzung als Exportmarke nicht zu einer Bekanntheit im insoweit maßgeblichen Inland geführt hat. Vor allem ist die Art der Zeichenbildung nicht vergleichbar. Während "Nitrangin" seine Kennzeichnungskraft aus der Zusammenziehung von zwei abgekürzten Fachbegriffen - und zwar einer Wirkstoffbezeichnung und einer Indikationsangabe - schöpft und es zur begrifflichen Erfassung nicht nur einschlägiger Fachkenntnisse, sondern auch einer analytischen Betrachtung und sprachlicher Phantasie bedarf, erschließt sich "Panto" als wesentlich näher liegende und marktübliche bloße Verkürzung einer Wirkstoffbezeichnung.

d) Zwar ist die Bezeichnung "PANTO" selbst kein eingeführter Fachbegriff. Sie wird auch noch nicht in zahlreichen benutzten Arzneimittelbezeichnungen wie ein Sachbegriff verwendet. Jedoch liegt im Bereich der Magen-Darm-Mittel, für den die Widerspruchsmarke im Markenregister eingetragen ist, ein so gebildeter Hinweis auf den Wirkstoff Pantoprazol (INN) nahe, der unstreitig eine große Bedeutung für eine bestimmte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von Magen-Darm-Geschwüren erlangt hat (vgl. ergänzend Süddeutsche Zeitung vom 28.1.2005, S. 25 "Altana plant höhere Dividende").

Im Hinblick auf die Bezeichnungsgewohnheiten in der Arzneimittelbranche beurteilt der Senat das Wortelement "Panto", das zugleich die Widerspruchsmarke bildet und Markenbestandteil der angegriffenen Marke ist, in dieser als zumindest Fachleuten ohne weiteres erkennbare und kennzeichnungsschwache Wirkstoffandeutung, die im Hinblick auf die Markenfunktionen nicht gegenüber dem Firmenschlagwort dominiert. Arzneimittelmarken, die in vielen Fällen den Wirkstoff, das Indikationsgebiet und andere Produktmerkmale als sogenannte "sprechende Marken" erkennen lassen sollen, werden bekanntermaßen häufig in der Weise gebildet, dass anstelle der fachsprachlich kompliziert gebildeten und zudem langen Wirkstoffbezeichnungen ein die vollständige Bezeichnung schlagwortartig verkürzendes und leichter erfassbares Wortelement, das aber die korrekte Bezeichnung repräsentieren soll, verwendet wird.

Soweit den ebenfalls angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen die beschreibende Bedeutung von „Panto“ nicht bekannt ist, kann aus Rechtsgründen einem objektiv beschreibenden oder zumindest erkennbar an einen Fachbegriff angelehnten Markenbestandteil nicht ohne weiteres ein entscheidendes kennzeichnendes Gewicht für die Beurteilung der Kollisionsgefahr zugemessen werden, wenn gleich der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden kann und unter besonderen Voraussetzungen eine andere Betrachtungsweise geboten sein mag (vgl. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont / Diclophlogont; BGH MarkenR 2004, 356 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr 345). Die oben beschriebene Art der Markenbildung führt auch ohne konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkürzung „Panto“ eher zu der Vermutung, daß es sich um einen Sachhinweis mit angehängtem Herstellerhinweis handelt, wie es der Branchenübung auf dem Arzneimittelsektor entspricht und der deshalb markenmäßig bedeutsam ist.

Eine solche Übung ist vor allem nahegelegt, wenn mehrere Hersteller Arzneimittel mit demselben (patentfrei gewordenen) Wirkstoff anbieten und auf diesen schon in

der Produktmarke hinweisen wollen. Dies gilt insbesondere für Generika-Hersteller, aber nicht nur, denn die Grenzen sind insoweit inzwischen fließend, wie auch der vorliegende Fall zeigt (sei es, dass auch "forschende" Arzneimittelhersteller selbst Generika-Produkte auf den Markt bringen oder jedenfalls solche Unternehmen in den Konzern übernehmen). Mit dieser verbreiteten Interessenlage geht eine ähnliche Art der Markenbildung einher, die oft aus den Anfangsbestandteilen der Wirkstoffbezeichnungen und dem Firmenschlagwort oder Firmennamen besteht. Diese Übung hat zur Konsequenz, dass der „sprechende“ (Wirkstoff-) Hinweis allein nicht mehr ausreicht, um aus einer Mehrzahl vergleichbarer und im wesentlichen gleicher Produkte ein bestimmtes Präparat auszuwählen, sondern die Unterscheidung muß darüber hinaus auch im Hinblick auf den Hersteller getroffen werden. Häufig enthalten solche Markenkombinationen die ersten (beiden) Silben eines Wirkstoffnamens sowie den Herstellerhinweis oder den Firmennamen, wie bereits die von der Widersprechenden eingereichte Auflistung eingetragener „Panto“-Marken zeigen. So weist die Rote Liste 2004 unter der Hauptgruppe 60, die Magen-Darm-Mittel betrifft, neben Bezeichnungen, bei denen der Name des Wirkstoffs „Ranitidin“ mit einem Firmen-Zusatz kombiniert ist wie zB „Ranitidin ratiopharm“ oder „Ranitidin AZU“, vier Bezeichnungen auf, die aus den Anfangsilben des Wirkstoffnamens „Rani“ und dem jeweiligen Firmenhinweis zusammengesetzt sind, so zB „Ranibeta“ der Fa. betapharm, „Ranidura“ und „Ranimerck“ der Fa. Merck dura oder „RANI-PUREN“ der Fa. Alparma Isis. In gleicher Weise sind die Bezeichnungen „Omebeta“, „OmeLich“, „Omelind“ oder „OME-PUREN“ gebildet, die auf den Wirkstoff Omeprazol hindeuten. Weitere Beispiele sind in der Roten Liste im Zusammenhang zB mit den Wirkstoffnamen „Amoxicyclin“ („Amoxibeta“, „Amoxihexal“, „Amoximerck“, „AMOXI-PUREN“, „Amoxi-Wolff“ jeweils für ein Breitbandpenicillin), „Bisoprolol“ („Bisobeta“, „Biso-Hennig“, „Bisohehexal“, „BisoLich“, „BISO-PUREN“ jeweils für einen β -Rezeptorenblocker) oder „Ibuprofen“ („Ibu-acis“, „Ibubeta“, „Ibu-Hemopharm“, „Ibuhexal“, „Ibumerck“, „IBU-ratiopharm“, „ibu-TAD“ jeweils für ein nichtsteroidales Antirheumatikum) zu finden.

In diese Art der Markenbildung fügt sich die naheliegende Abkürzung „PANTO“ für den Wirkstoff „Pantoprazol“ ohne weiteres ein, wie die von der Widersprechenden vorgelegte Liste eingetragener „Panto“-Marken erkennen lässt. Aus der Sicht des Fachverkehrs, aber auch erheblicher Teile der Verbraucherkreise dient in solchen Fällen der fragliche Markenbestandteil in erster Linie dazu, ein Produktmerkmal zu bezeichnen oder zumindest anzudeuten und somit Arzneimittel mit diesem Merkmal von anderen Arzneimitteln zu unterscheiden, nicht aber die Produkte ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren. Daher ist es wichtig, sich einen vorhandenen weiteren Markenbestandteil einzuprägen, der zur Unterscheidung der jeweils mit demselben Wirkstoff versehenen Produkte nach dem Herstellerunternehmen geeignet erscheint. Es ist nicht damit zu rechnen, dass ein solcher Bestandteil - wie vorliegend "-hexal" in den Hintergrund tritt und vernachlässigt wird.

Dass, wie die Widersprechende meint, auch weitere Wirkstoffnamen wie die „Pantothensäure“ mit der Buchstabenfolge „Panto-“ bezeichnet werden könnten, spricht nicht gegen diese Beurteilung. Die Bedeutung eines Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Sachhinweis und damit die maßgebliche Kennzeichnungskraft ist immer in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu beurteilen, hier also in Bezug auf Magen-Darm-Mittel (vgl. hierzu PAVIS PROMA BPatG 25 W (pat) 43/97 vom 11.12.1997 – PANTO / Pantona). Auch führt nach der Rechtsprechung des EuGH die Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung oder Abkürzung nicht zwingend dazu, diese Bezeichnung als Phantasiewort mit wenigstens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zu behandeln (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 124 – DOUBLEMINT/Wrigley; EuGH C-150/02 vom 5.2.2004 – Streamserve – soweit ersichtlich nicht veröffentlicht).

e) Unter diesen Umständen können Erfahrungssätze, wonach der Gesamteindruck von Marken eher von übereinstimmenden Elementen beeinflusst sein kann und hierbei Wortanfängen eine besondere Bedeutung zukommt, in Kollisionsfällen wie dem hier vorliegenden nicht durchgreifen. Dies gilt auch für die oben dargelegte Überlegung, wonach Unternehmenshinweise unter dem Gesichtspunkt einer

speziellen Produktmarke in den Hintergrund treten können. Vorliegend kann zugunsten der Widersprechenden zwar unterstellt werden, dass es sich bei "-hexal" um ein in Fachkreisen ohnehin bekanntes und infolge Werbung auch für viele Verbraucher erkennbares Firmenschlagwort handelt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Kollisionsgefahr jedoch nicht schematisch zu beurteilen; maßgeblich soll vielmehr die Sachlage im Einzelfall sein, wozu zB Branchenübung oder individuelle Gestaltung einer Marke gehören können, so dass die Würdigung der markenrechtlichen Übereinstimmung unter Heranziehung aller Umstände zu einem von dem genannten Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen kann (BGH GRUR 2002, 342 ASTRA / ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 1998, 821 – Tumarol / DURADOL Mundipharma). Für die Annahme eines in den Hintergrund tretenden Unternehmenshinweises besteht insbesondere dann kein Anlass, wenn der weitere Bestandteil eher eine produktbeschreibende Bedeutung, weniger aber eine das Produkt markenmäßig kennzeichnende Bedeutung hat, wie es nach Auffassung des Senats vorliegend der Fall ist. Dabei ist zu betonen, dass nicht nur eine Schutzunfähigkeit des fraglichen Bestandteils (davon geht auch der Senat nicht aus), sondern bereits eine durch warenbeschreibenden Gehalt deutlich reduzierte Kennzeichnungskraft zu dem Ergebnis führt, dass eine die Gesamtmarke prägende Bedeutung dieses Bestandteils und ein Zurücktreten des Unternehmenshinweises zu verneinen ist.

In diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind aus der Sicht des Senats auch die Bemühungen durch die gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Gesundheitsreform, die Kosten ua auch für Arzneimittel zu senken und deren Erstattungsfähigkeit auf sog „aut-idem“-Präparate zu beschränken. Im Zusammenhang mit der bekannten Branchenübung der Arzneimittel-Hersteller, bei Produktbezeichnungen „sprechende“ Bestandteile mit Herstellerhinweisen zu kombinieren – sei es, dass eine Marke aus zwei Bestandteilen besteht, sei es, dass zwei Elemente wie hier zu einem Wort zusammengefügt werden –, erhält das die betriebliche Herkunft kennzeichnende Element zunehmend Bedeutung. Arzneimittel, die denselben Wirkstoff enthalten, werden häufig von mehreren Firmen hergestellt.

Diese Arzneimittel unterscheiden sich zB in ihrer Bioverfügbarkeit, aber auch in ihrem Verkaufspreis voneinander. Insoweit hat die Herstellerangabe in einer Arzneimittelkennzeichnung zunehmend größeren Einfluß, wenn im Rahmen der „autidem“-Regelung grundsätzlich nur das preisgünstigste Produkt verschrieben bzw verkauft werden darf. Denn nur die Herstellerangabe ermöglicht in diesen Fällen eine Unterscheidung der Produkte nach der betrieblichen Herkunft, nicht dagegen die zur Einordnung der Produkte nach Wirkstoff, Indikation usw verwendete „sprechende“ Bezeichnung.

Wollte man dem "sprechenden" Element "Panto" die dominierende Rolle in der jüngeren Gesamtmarke beimessen, hätte dies im übrigen zur Folge, daß zB Markenbildungen wie „Pantoaltana“ oder „Pantobyk“ mit „Pantohexal“ markenrechtlich übereinstimmten, obwohl die jeweiligen Firmennamen oder -hinweise für einen leicht erkennbaren und in jeder Hinsicht ausreichend großen Abstand der Marken sorgten und insbesondere - was bei möglicher gleicher stofflicher Beschaffenheit der Arzneimittel markenrechtlich wichtig ist - eine fehlerhafte betriebliche Zuordnung verhinderten (vgl hierzu auch BPatG GRUR 1992, 105 – paracet von ct / PARA-CET Woelm).

f) Auch besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

aa) Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Unterschied in den Marken zwar wahrgenommen wird, dass auf Grund von Gemeinsamkeiten das Publikum jedoch Anlass für die Annahme hat, die fraglichen Waren bzw Dienstleistungen stammten aus demselben Betrieb oder wenigstens aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Als weitere Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, dem Hinweischarakter für das Unternehmen der Widersprechenden zukommt, was insbesondere im Zusammenhang mit einer Markenserie der Fall sein

kann. Dies ist dann anzunehmen, wenn das als Firmenhinweis in der Widerspruchsmarke verwendete Element in der jüngeren Marke erscheint, wenn es sich um einen besonders charakteristischen Bestandteil handelt oder wenn das verwendete Element erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont / Diclophlogont; BGH GRUR 2002, 542 – Cefallone; BGH GRUR 2000, 886 – Bayer / BeiChem). Damit wird einer Übung mancher Unternehmen Rechnung getragen, die sich zur Kennzeichnung ihrer verschiedenen Produkte eines einheitlichen Stammbestandteils bedienen, um dadurch die Zusammengehörigkeit der so gekennzeichneten Produkte und die gemeinsame Herkunft aus ihrem Unternehmen kenntlich zu machen.

bb) Die Voraussetzungen, unter denen die sog assoziative Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre, liegen indessen nicht vor. Denn es handelt es sich - wie ausgeführt - bei dem hier übereinstimmenden Bestandteil "Panto-" nicht um ein auf das Unternehmen der Widersprechenden allein hinweisendes Element. Zwar verfügt die Widersprechende eine größere Anzahl von "Panto"-Marken. Ausweislich der von ihr vorgelegten Liste eingetragener Marken mit dem Anfangsbestandteil "Panto" besitzen aber auch eine Reihe anderer Hersteller von Pharmazeutika Marken mit diesem Zeichenelement. Dass die Widersprechende mit einer Anzahl dieser Markeninhaber Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen hat, ändert hieran nichts. Zur Benutzungslage all dieser Marken ist nichts vorgetragen, nur eine inländische Benutzung könnte aber in der Verkehrsauffassung die Vorstellung von einer Markenserie bilden. Anders als in der dem Europäischen Gerichtshof vorgelegten Sache "T-FLEXITEL / FLEXITEL" (BPatG GRUR 2003, 36), über die wegen Rücknahme der Markenmeldung nicht zu entscheiden war, sowie in der Sache "T-Life / Life", in der das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat (BPatG 29 W(pat) 195/02 vom 3. 11. 2004, noch nicht veröffentlicht), ist die Abkürzung "Panto-" wegen ihres deutlichen Hinweises auf den Wirkstoffnamen "Pantoprazol" originär wenig geeignet, als Unternehmenshinweis oder Serienzeichenbestandteil zu wirken. Diese Funktion kommt in der angegriffenen Marke dem Firmenschlagwort und Unternehmenskennzeichen "hexal"

zu, das zudem (Stamm-) Bestandteil zahlreicher Marken ist. Der Senat sieht die Entscheidung im vorliegenden Fall auch nicht in Abhängigkeit von der Beantwortung der Fragen, die das OLG Düsseldorf in der Sache "THOMSON LIVE / LIVE" (GRUR-RR 2004, 322) dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat.

4) Die von der Widersprechenden angeführte Rechtsprechung spricht nach Auffassung des Senats nicht für ein anderes Ergebnis.

Die Entscheidungen "Blendax Pep" (BGH GRUR 1996, 404) und "p3-drano" (BGH GRUR 1996, 977) betreffen nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbare Sachverhalte, weil es sich dort gerade nicht um Einwortmarken, sondern um mehrgliedrige Marken gehandelt hat, bei denen zudem sehr bekannte ("Blendax") bzw im Verkehr durchgesetzte Bestandteile einer Zeichenserie ("p3") betroffen waren. Auch die Entscheidung "Azubactrin / BACTRIM" (BPatG GRUR 1993, 672), beruhte auf dem Umstand einer langjährigen umfangreichen Benutzung der älteren Marke "BACTRIM". Auch handelte es sich bei der Marke "BACTRIM" nicht um eine direkt beschreibende oder an eine beschreibende Angabe erkennbar angelehnte Bezeichnung. Die Entscheidung "Nitrangin Isis" (GRUR1998, 815) betrifft eine aus zwei Bestandteilen bestehende Marke, deren erster Bestandteil keine beschreibende Angabe, sondern eine nicht nahe liegende Abkürzung der Fachbegriffe "Nitroglycerin" und "Angina (pectoris)" darstellt, während die Entscheidung "Essomercol/Marcol" (BGH GRUR 1977, 84) darauf zurückzuführen war, daß "ESSO" eine berühmte Marke ist. Auch die Entscheidung "salvent/Salventerol" (BGH GRUR 1998, 924) trifft nicht die vorliegende Sachlage, da der hier angegriffenen Marke nicht nur eine als auf dem Arzneimittelgebiet häufig verwendet bezeichnete Endung ("-erol"), sondern das Firmenschlagwort der Markeninhaberin angefügt wurde, das als solches zumindest normal kennzeichnungskräftig ist.

5.) Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

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

Kliems

Merzbach

Sredl

Na