



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 119/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. Oktober 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 55 759**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

# **RESPICUR**

ist am 3. Mai 2002 für

„Atemwegstherapeutika“

in das Markenregister unter der Nummer 301 55 759 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit dem 1. März 1990 unter der Nummer 1 155 003 für

„Pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster“

eingetragenen Wortmarke

## Respicort

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 24. Juli 2003 und 25. April 2005, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke 301 55 759 gelöscht.

Ausgehend von der Registerlage könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen, weil die „Atemwegstherapeutika“ der angegriffenen Marke von dem für die Widerspruchsmarke registrierten Warenoberbegriff „Pharmazeutische Erzeugnisse“ mit umfasst würden. Da in keinem der Warenverzeichnisse eine Rezeptpflicht verankert sei und Atemwegstherapeutika auch in tatsächlicher Hinsicht nicht durchweg verschreibungspflichtig seien, müssten medizinische Laien als Endverbraucher uneingeschränkt mit berücksichtigt werden.

Den danach gebotenen Markenabstand halte die angegriffene Marke nicht ein, selbst wenn man von einem unterdurchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke wegen ihrer beschreibenden Anklänge in Richtung „Atmung“ bzw. Koronarerkrankungen ausgehe.

Auch wenn der gemeinsame identische Wortteil „RESPI“ sehr kennzeichnungsschwach sei und die Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise auf die weiteren Wortteile „CUR“ und „cort“ lenke, sei eine hinreichend sichere Unterscheidung der Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht mehr gewährleistet, da die Klangbilder der Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit zu ähnlich seien. Die Lautabweichung zwischen den an gleicher Wortstelle sich befindenden und gleichermaßen dunkel klingenden Vokalen „U“ und „o“ falle aufgrund ihrer engen Klangverwandtschaft zu wenig auf. Die durch den zusätzlichen Schlusskonsonanten „t“ auf Seiten der Widerspruchsmarke begründete Abweichung wirke sich angesichts der sonstigen Übereinstimmungen im Gesamtklangbild ebenfalls kaum aus. Ebenso seien die unterschiedlichen Bedeutungsanklänge („CUR“/ curare, Kur

bzw. „cort“ /Kortison) nicht hinreichend ausgeprägt, um in nennenswertem Umfang Verwechslungen entgegenzuwirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2003 und 25. April 2005 die angegriffene Wortmarke in das Markenregister einzutragen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 22. August 2005 die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 18. April 2006 Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung in Form von Verpackungen, Beipackzetteln, Fachinformationen sowie eine eidesstattliche Versicherung des Marketingmanagers der Widersprechenden vorgelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Die in den vorgelegten Unterlagen aufgeführten Präparate würden im Inland nicht mehr vertrieben. Ferner würden die genannten Umsatzzahlen angesichts eines jährlichen Umsatzvolumens von Atemwegstherapeutika in Höhe von ca. ... EUR nicht ausreichen, eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke zu belegen. Zudem müsse aufgrund der beschreibenden Markenbestandteile „Respi“ (= die Atmung betreffend) und „-cort“, welcher auf corticosteroide Wirkstoffe hinweise, davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke für ein Atemwegstherapeutikum mit einem Corticosteroid als Wirkstoff benutzt werde. Alle Steroide enthaltende Atemwegstherapeutika seien jedoch grundsätzlich rezeptpflichtig, was einer Gefahr von Verwechslungen ebenfalls entgegenwirke.

In rechtlicher Hinsicht stehe einer Verwechslungsgefahr entgegen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund ihres beschreibenden Charakters und wegen der Häufigkeit anderer Marken, welche die Silben RESPI bzw. CORT enthielten, eine weitaus unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise und ihr somit nur ein minimaler Schutzzumfang zugestanden werden könne.

Diesem minimalen Schutzzumfang genügten die Unterschiede zwischen den kollidierenden Zeichen bei weitem. Dem übereinstimmenden Markenanfang „RESPI“ könne dabei wegen seines rein beschreibenden Charakters kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden. Vielmehr werde der Verkehr sich bei der Betrachtung der Marken auf die vollkommen unterschiedliche zweite Hälfte „CUR“ bzw. „cort“ der Zeichen konzentrieren, die aber sowohl phonetisch als auch schriftbildlich durch den abweichenden Vokal „o“ und den harten Verschlusslaut „t“ auf Seiten der Widerspruchsmarke sowie durch die dadurch hervorgerufene unterschiedliche Länge beider Marken sehr deutlich voneinander abwichen. Nicht zuletzt trage auch der Sinngehalt der einzelnen Markenbestandteile zu deren Unterscheidung bei.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden führe eine Benutzung der Widerspruchsmarke für ein rezeptpflichtiges Präparat nicht dazu, dass auf Seiten der Widerspruchsmarke von einer Rezeptpflicht ausgegangen werden müsse. Maßgebend sei allein, dass eine Rezeptpflicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht festgeschrieben sei und ferner die Arzneimittel der Hauptgruppe 28 der Roten Liste, auf die hier maßgebend abzustellen sei, sowohl rezeptpflichtige als auch rezeptfreie Präparate umfassten.

Vor dem Hintergrund einer danach möglichen Warenidentität bestehe aber zwischen Respicort und RESPICUR eine hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Eingangsbestandteile „RESPI“ seien in beiden Marken identisch. Im Hinblick auf die Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils komme diesem Umstand zwar keine ausschlaggebende Bedeutung zu; doch sei weiter zu berücksichtigen, dass auch die Schlussbestandteile erhebliche Parallelen zeigten, so dass insgesamt ein sicheres Auseinanderhalten nicht gewährleistet sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der Markenstelle und im Anschluss an die zu derselben Markenkonstellation „RESPICUR/Respicort“ ergangenen Entscheidung des EuG vom 13. Februar 2007 in der Rechtssache T - 256/04 (GRUR Int. 2007, 593) ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede mangelnder Benutzung erstreckt sich auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 MarkenG. Mit den von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 18. April 2006 eingereichten Unterlagen einschließlich der eidesstattlichen Versicherung vom 15. März 2006 ist eine nach Art, Dauer und Umfang ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke als Produktmarke für zwei rezeptpflichtige Präparate zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege („Respicort Dosieraerosol“ und „Respisort MAGtab“) ausreichend belegt, und zwar für beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 MarkenG. Soweit beide Präparate nicht mehr in der Roten Liste 2006 enthalten sind - das Präparat „Respicort Dosieraerosol“ fehlt bereits in Roten Liste 2004 -, steht dies der Feststellung einer rechtserhaltenden Benutzung für die hier maßgebli-

chen Zeiträume nicht entgegen, da die Benutzungshandlungen nicht den gesamten Zeitraum von fünf Jahren ausfüllen müssen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 48; BPatG GRUR 2001, 58 - COBRA CROSS). Die stark rückläufigen Umsatzzahlen sowie der sich daraus ergebende geringe Marktanteil - die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der mündlichen Verhandlung das inländische Umsatzvolumen im Bereich „Atemwegstherapeutika“ auf ca. ... EUR beziffert - lassen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung aber nicht aufkommen, da auch die zuletzt erzielten Umsätze von ca. ... EUR und ca. ... EUR in den Jahren 2003 und 2004 immer noch über eine lediglich der rein formalen Aufrechterhaltung der Marke dienende Scheinbenutzung auch bezüglich eines großen Unternehmens deutlich hinausgehen. Die Benutzung geschah auch in einer in einer den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht verändernden Form i. S. von § 26 Abs. 3 MarkenG, da es sich bei „Dosieraerosol“ bzw. „MAGtab“ um rein beschreibende und somit nicht kennzeichnungskräftige Zusätze handelt.

Zugunsten der Widersprechenden ist ferner im Rahmen der Integrationsfrage aufgrund der nach ständiger Rechtsprechung anzuwendenden erweiterten Minimallösung von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Broncholytika/Antiasthmatica der Hauptgruppe 28 der Roten Liste allgemein und – entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke - mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen (vgl. BPatGE, 41, 267, 270 – Taxanil/Taxilan; BPatG, GRUR 2001, 513 – CEFABRAUSE/CEFASEL; BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten). Die Marken können sich danach auf identischen Waren begegnen, da es sich bei den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren um „Atemwegstherapeutika“ handeln kann.

Da eine Beschränkung auf rezeptpflichtige Arzneimittel auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht in Betracht kommt, sind entgegen der Auffassung der Inhaberin

rin der angemeldeten Marke die allgemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen (so auch EuG im gemeinschaftsrechtlichen Parallelverfahren „RESPICUR/Respicort“, vgl. GRUR Int. 2007, 593 Tz. 44 – 47), wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

Die fehlende Beschränkung der Widerspruchsmarke auf ein rezeptpflichtiges Präparat führt ferner dazu, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch der Markenvergleich in klanglicher Hinsicht unvermindert entscheidungsrelevant bleibt.

Der Senat geht weiterhin von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Wenngleich der Bestandteil „Respi“ auf das Indikationsgebiet und der Endbestandteil „-cort“ auf ein „Corticoid“ bzw. „Corticosteroid“ als Wirkstoff hinweisen, erscheinen im Hinblick auf die bei pharmazeutischen Erzeugnissen übliche Praxis, Marken in der Weise zu bilden, dass einzelne Zeichenteile Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin), die in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bedeutungsanklänge hinreichend phantasievoll zusammengefügt, so dass keine erhebliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann.

Aber selbst wenn man zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke deswegen von einem geringfügig eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgeht und die Anforderungen an den Markenabstand danach etwas re-



duziert, weist die angegriffene Marke nach Auffassung des Senats keinen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke auf. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 111). Davon ausgehend sind nach Auffassung des Senats beide Marken jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet ist und somit die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Die Vergleichsmarken stimmen bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und ähnlicher Vokalfolge im Wortanfangsbestandteil „RESPI“ überein. Auch wenn diese Übereinstimmung wegen ihres beschreibenden Hinweises auf „Atmung“ allein noch nicht kollisionsbegründend wirkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 150), ist dennoch zu berücksichtigen, dass auch kennzeichnungsschwache Elemente bei eingliedrigen Marken zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen können und deshalb im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr in aller Regel nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Hinzu kommt, dass auch die Endsilben „CUR“ und „CORT“ im Anlaut identisch und neben den klangverwandten dunklen Vokalen „o“ und „u“ jeweils noch den Konsonanten „r“ aufweisen. Diese Gemeinsamkeiten erzeugen nach Auffassung des Senats im Zusammenhang mit den identischen Anfangsbestandteilen einen verwechselbar ähnlichen (klanglichen) Gesamteindruck beider Marken. Gegenüber diesen erheblichen Übereinstimmungen stellen die Abweichungen in der Schluss-Silbe „u/o“ und das zusätzliche „t“ kein ausreichendes Gegengewicht dar, insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints),

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke sind die in den Schluss-Silben der Marken "CORT" und "cur" enthaltenen unterschiedlichen Bedeutungsanklänge im Sinne von "Kortison" bzw. "curare/Kur" nicht hinreichend ausgeprägt, um in nennenswertem Umfang Verwechslungsmindernd wirken zu können, zumal der hier maßgeblich zu beachtende Endverbraucher die begrifflichen Anklänge der Endsilben nicht ohne weiteres erkennt (so auch EuG, GRUR Int. 2007, 593, 596 Tz. 59).

Da bereits die klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen war, kann dahinstehen, ob Verwechslungsgefahr auch in schriftbildlicher Hinsicht besteht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na