



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 67/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 35 285

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2003 und 3. Dezember 2004 aufgehoben.

Die Marke 301 35 285 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 44 002 zu löschen.

Gründe

I.

Die Marke

Parox - Isis

ist am 19. März 2002 für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel“

in das Markenregister unter der Nummer 301 35 285 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit dem 7. Januar 1998 unter der Nummer 397 44 002 für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial“

eingetragenen Wortmarke

Parox

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 4. Februar 2003 und 3. Dezember 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Auch wenn beide Marken sich nach der Registerlage auf identischen Waren begegnen könnten, komme eine Verwechslungsgefahr von vornherein nur in Betracht, wenn dem Bestandteil "Parox" eine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen werden könne. Daran fehle es aber. Zwar handele es sich bei dem Markenteil "Isis" um eine bekannte oder zumindest als solche erkennbare Herstellerangabe. Dies führe jedoch nicht dazu, daß der Verkehr seine Aufmerksamkeit allein dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Parox“ zuwende. Denn bei diesem handele es sich um einen beschreibenden, an die Wirkstoffangabe „Paroxetin" deutlich angelehnten Markenbestandteil, der sich nur bedingt zur Produktkennzeichnung eigne. Der Verkehr werde daher den Bestandteil „Isis" nicht vernachlässigen, sondern darin eine zusätzliche Unterscheidungshilfe sehen, zumal auch die typographische Ausgestaltung der Marke (gleiche Schriftart und -größe) und die Klammerwirkung des Bindestrichs „Parox - Isis" als zusammengehörig erscheinen lasse.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide aus, da der Bestandteil „Parox“ aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche nicht als Stammbestandteil erkannt werde und daher nicht die Gefahr bestehe, dass die angegriffene Marke dem Unternehmen der Widersprechenden zugeordnet werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem sinngemäßen Antrag,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2003 und 3. Dezember 2004 die Marke 301 35 285 zu löschen.

Die Eignung von „Parox“ als betrieblicher Herkunftshinweis sei nicht eingeschränkt. Es handele sich zwar um ein sog. „sprechendes Zeichen“. Dies sei jedoch nicht derart eng an den INN "Paroxetin" angelehnt, dass der Fachverkehr hierin ohne weiteres die Wirkstoffbezeichnung selbst erkenne. Zudem sei „Parox“ auch keine im Verkehr übliche und gebräuchliche Abkürzung des INN „Paroxetin“. Vielmehr handele es sich um eine der natürlichen Silbengliederung „Pa-ro-xe-tin“ nicht entsprechende Wortneuschöpfung. Dementsprechend werde der Verkehr bei der angegriffenen Marke seine Aufmerksamkeit nicht auf den allgemein bekannten Firmenzusatz „Isis“ richten, sondern vielmehr in dem mit der Widerspruchsmarke identischen und normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Parox“ die eigentliche Produktkennzeichnung sehen, so dass angesichts der bestehenden Identität dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen nicht verneint werden könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Beide Marken können sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen Waren begegnen. Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den jeweiligen Warenverzeichnissen sind neben dem Fachverkehr auch Laien uneingeschränkt zu berücksichtigen, 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 vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

Was die Ähnlichkeit der Marken betrifft, unterscheidet sich die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit durch den zusätzlichen Bestandteil „Isis“ bildlich, klanglich und begrifflich deutlich von der Einwortmarke „Parox“. Eine Verwechslungsgefahr kommt daher von vornherein nur in Betracht, wenn dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Parox“ im Gesamteindruck der angegriffenen Marke eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung gegenüber dem weiteren Markenteil „Isis“ zukommt. Davon ist jedoch mit der Markenstelle auszugehen.

Der Bundesgerichtshof hat wiederholt darauf hingewiesen, dass abweichend vom markenrechtlichen Grundsatz einer Berücksichtigung aller Markenbestandteile erkennbar auf Hersteller bzw. Markenserien hinweisende Markenbestandteile unter dem Gesichtspunkt einer Produktkennzeichnung gegenüber den weiteren Bestandteilen zurücktreten können, weil der Verkehr den das Produkt identifizierenden Bestandteil nicht in dem Unternehmenszeichen, sondern in dem anderen Bestandteil erblickt (vgl. dazu BGH, GRUR 1996, 406, 407 - Blendax Pep; GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten). Dies gilt auch für entsprechend gebildete Arzneimittelmarken (vgl. BGH, GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Jedoch hat der Bundesgerichtshof stets betont, daß es verfehlt wäre, insoweit von einem Regelsatz auszugehen; es bleibe vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund trete oder nicht. 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; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA / ESTRA-PUREN; vgl. auch BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 191/02 v. 4.5.2006 - Panto hexal/PANTO).

Bei dem Bestandteil „Isis“ handelt es sich um ein viele Jahre hinweg in einer Reihe von Arzneimittelkennzeichnungen benutztes Firmenschlagwort, das nicht nur Fachkreisen, sondern auch weiten Teilen des allgemeinen Verkehrs bekannt ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 158/99 vom 20.12.01 - Magal-Isis / Megal; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 137/99 vom 13.04.00 - Propafen-ISIS / POSTAFENE). Auch wenn „Isis“ aufgrund einer im Jahre 2006 vorgenommenen Änderung der Firma der Markeninhaberin von A... GmbH & Co. KG“ in B... GmbH & Co. KG“ nicht mehr Bestandteil des Firmennamens der Markeninhaberin ist, wird dieser Bestandteil ausweislich der aktuellen „Roten Liste“ nach wie vor in einer Reihe von Arzneimittelkennzeichnungen als Stammbestandteil einer Markenserie fortgeführt und ist daher ohne weiteres einem Firmenhinweis bzw. einer Herstellerangabe vergleichbar. Zudem entspricht es im

Arzneimittelbereich einer weit verbreiteten Übung, Marken in der Weise zu bilden, dass einem in mehr oder weniger deutlicher Form auf den enthaltenen Wirkstoff (INN) hinweisenden Wortelement ein Firmenhinweis bzw. Stammbestandteil nachgestellt wird, was regelmäßig durch ein verbindendes Wort wie z. B. „von“ („von ct“) oder - wie vorliegend - durch einen Bindestrich zwischen dem produktkennzeichnenden Element und der Herstellerangabe bzw. dem Stammbestandteil „Iris“ verdeutlicht wird, so dass selbst für den Teil des (allgemeinen) Verkehrs, dem „Iris“ in dieser Funktion nicht bekannt ist, ein Verständnis von „Iris“ als (angehängtem) Herstellerhinweis bzw. Stammbestandteil naheliegt.

Gegenüber diesem (Firmen-)Stammbestandteil kommt „Parox“ eine selbstständig kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zu. Wenngleich der Bestandteil „Parox“ mit der Wirkstoffbezeichnung (INN) „Paroxetin“ in den ersten fünf Buchstaben übereinstimmt, ist er dennoch seinem Gesamteindruck nach der Wirkstoffbezeichnung nicht so stark angenähert, dass seine Fähigkeit zur Kennzeichnung von Waren gänzlich in Frage gestellt wäre. Es entspricht zwar im Arzneimittelbereich vor allem in Zusammenhang mit der Herstellung von Präparaten aus patentfrei gewordenen Wirkstoffen einer weit verbreiteten Übung, Marken als sog. „sprechende Zeichen“ durch ein die vollständige Wirkstoffbezeichnung schlagwortartig verkürzendes und leichter erfassbares Wortelement mit angehängtem Firmen-/Unternehmenshinweis bzw. Stammbestandteil zu bilden, wobei regelmäßig die Anfangssilben der jeweiligen Wirkstoffbezeichnungen verwendet werden, wie z. B. - gemäß der „ROTEN LISTE 2008“- die Abkürzungen „Ome-“ für den INN „Omeprazol“ („Omebeta“, „OmeLich“, „OME-PUREN“), „Amoxi-“ für „Amoxicillin“ („Amoxibeta“, „AmoxiHEXAL“, „Amoxi-CT“, „Amoxi-Sandoz“, „Amoxi-Wolff“), „Biso-“ für „Bisoprolol“ („Bisobeta“, „Biso-Hennig“, „BisoheXal“, „Biso Lich“, „BISO-PUREN“) oder „Ibu-“ für „Ibuprofen“ („Ibubeta“, „IbuHEXAL“, „IBU-ratiopharm“, „ibu-TAD). In diesen Fällen reicht regelmäßig der „sprechende“ (Wirkstoff-)Hinweis allein nicht mehr aus, um aus einer Mehrzahl vergleichbarer Präparate auszuwählen, sondern die Unterscheidung muß darüber hinaus auch im Hin-

blick auf den Hersteller bzw. den Stammbestandteil eines Herstellers getroffen werden.

Der Bestandteil „Parox“ weicht von dieser Art der Markenbildung jedoch insoweit ab, als er sich anders als z. B. die vorgenannten Wortlemente „Ome“, „Amoxi“, oder „Ibu“ nicht in einer einfachen, dem Sprach- und Betonungsrythmus sowie der Silbengliederung des jeweiligen INN entsprechenden Verkürzung erschöpft. Vielmehr wird durch die der Silbengliederung „Pa-ro-xe-tin“ widersprechende Verbindung des Anfangskonsonanten der dritten Silbe „x“ mit den beiden ersten Silben „Pa-ro“ sowie den dadurch klangstark hervortretenden Schlusskonsonanten „x“ eine Eigenständigkeit des Bestandteils „Parox“ gegenüber der Wirkstoffangabe begründet, die von einem Verständnis als bloße Abkürzung einer Wirkstoffbezeichnung wegführt. Anders als eine den Bezeichnungsgewohnheiten entsprechende Verkürzung des INN auf „Paro“ - wie zB bei dem in der Roten Liste 2008 ausgewiesenen Präparat „ParoLich“ als Kombination der Verkürzung des INN „Paroxetin“ mit der Firmanangabe „Lich“ für C... (jetzt: D...GmbH) - ist „Parox“ nicht so eng und unmittelbar an die Wirkstoffbezeichnung angelehnt, dass der Verkehr diesem Bestandteil einen rein warenbeschreibenden Charakter beimessen würde. Dies gilt um so mehr, als sich eine das Verständnis als Produktbeschreibung fördernde Verwendung von „Parox“ als Fachbegriff bzw. gebräuchliche Abkürzung des INN „Paroxetin“ nicht nachweisen lässt. So weist insbesondere die „Rote Liste 2008“ keine weiteren Arzneimittelbezeichnungen mit einem eigenständig hervortretenden Wortelement „Parox“ aus; vielmehr sind darin nur Bezeichnungen aufgeführt, die - bis auf die vorgenannte Bezeichnung „ParoLich“ - entweder die vollständige Wirkstoffbezeichnung enthalten oder ein auf Grundlage der Wirkstoffbezeichnung gebildetes eigenständiges Markenwort wie z. B. „Paroxalon“ darstellen. Trotz seines „sprechenden“ Anklangs ist daher die Eignung von „Parox“ als eigenständig kennzeichnendes und das Produkt identifizierendes Element innerhalb der Gesamtbezeichnung nicht so nachhaltig eingeschränkt, dass der Verkehr darin nicht mehr den produktkennzeichnenden Schwerpunkt der angegriffenen Marke sehen kann.

Kommt dem produktkennzeichnenden Bestandteil „Parox“ somit aber innerhalb des angegriffenen Zeichens gegenüber der Herstellerangabe bzw. Stammbestandteil „Isis“ eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu, kann eine Verwechslungsgefahr angesichts der Identität dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke selbst unter Berücksichtigung einer eingeschränkten Kennzeichnungskraft von „Parox“ nicht verneint werden. Ob die Verwechslungsgefahr dabei unmittelbarer Natur ist - was voraussetzt, dass „Parox“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke in der Weise prägt, dass der weitere Bestandteil „Isis“ weitgehend in den Hintergrund tritt (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 18) - Malteserkreuz) -, erscheint dabei zwar zweifelhaft, da der Verkehr vor allem Arzneimittelmarken schon aus Gründen der Sicherheit in aller Regel vollständig wahrnimmt, kann aber letztlich offen bleiben.

Denn beide Marken unterliegen aufgrund des übereinstimmenden Bestandteils „Parox“ einer Verwechslungsgefahr jedenfalls insoweit, als die Gefahr besteht, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Diese liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Stammbestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, 261 - Tz. 34 - INTERCONNECT).

Davon ist vorliegend auszugehen, da die beteiligten Verkehrskreise in Kenntnis der Marken zu der irrtümlichen Annahme gelangen können, auch die nur mit der speziellen Marke „Parox“ gekennzeichneten Waren seien dem Unternehmen zuzuordnen, das die Markenkombination mit dem Unternehmenskennzeichen „Isis“ verwende.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na