



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 20/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. August 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 24 874**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. August 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 16. April 2007 angemeldete Wortmarke

**Ropirol**

ist am 10. August 2007 für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Ropinirol zur Behandlung von Parkinson und RLS“

in das Markenregister unter der Nummer 307 24 874 eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren

„Produits pharmaceutiques“

seit dem 12. Mai 1970 international registrierten IR-Marke 367 811

## **ROHYPNOL**

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ausgenommen ein „verschreibungspflichtiges Benzodiazepin (Flunitrazepam) zur Behandlung klinisch bedeutsamer Schlafstörungen sowie zur Narkoseeinleitung“. Eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke wird seitens der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 26. Juni 2009 und 10. Februar 2010, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch aus der Marke IR 367 811 zurückgewiesen.

Trotz des bei einer ausschließlichen Benutzung der Widerspruchsmarke für ein „verschreibungspflichtiges Benzodiazepin (Flunitrazepam) zur Behandlung klinisch bedeutsamer Schlafstörungen sowie zur Narkoseeinleitung“ bestehenden Indikationsabstandes zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren sei in Anbetracht des Umstands, dass es sich auf beiden Seiten um Arzneimittel handle, von einer zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen.

Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne diese daher die Einhaltung eines deutlichen Abstandes fordern, wobei sich jedoch kollisionsmindernd auswirke, dass die vorliegend als relevante Verkehrskreise zu beachtenden Endverbraucher bei Waren, die die Gesundheit oder das körperliche Wohlbefinden beeinflussen könnten, eine gewisse Sorgfalt walten ließen sowie Patienten, die aufgrund bestimmter Erkrankungen wie

Nervenschädigungen usw. nicht in der Lage seien, die Medikamenteneinnahme selbst zu steuern und zu kontrollieren, pflegerischer Hilfe bedürften.

Den danach gebotenen Markenabstand halte die angegriffene Marke sowohl in klanglicher als auch schriftbildlicher Hinsicht noch ein.

Die Markenwörter „Ropirol“ und „ROHYPNOL“ verfügten zwar in klanglicher Hinsicht über die gleiche Silbenzahl und einen übereinstimmenden Wortanfang „Ro“. Zudem sei auch der Sprech- und Betonungsrhythmus sowie die Vokalfolge ähnlich. Dennoch würden die Unterschiede in den abweichenden Wortbestandteilen „pi-rol“ bzw. „HYP-NOL“ nicht überhört werden, zumal die übereinstimmende Endung „-ol“ auf dem Arzneimittelsektor häufig verwendet werde. Zusätzlich trage der Sinnanklang des Bestandteils „HYPNO-“, der Widerspruchsmarke an Hypnose zur Unterscheidung bei.

Auch schriftbildlich bestehe aufgrund der unterschiedlichen Umrisscharakteristik von „-ir-“ gegenüber „-HY-N-“ ein hinreichender Abstand. Zudem verfüge die Widerspruchsmarke bei handschriftlicher Wiedergabe und Wiedergabe in Normalschrift durch das „h“ und das „y“ über eine weitere Ober- und Unterlänge gegenüber der angegriffenen Marke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2009 und 10. Februar 2010 die Löschung der angegriffenen Marke 307 24 874 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke IR 367 811 anzuordnen.

Zwischen den vorliegend zu berücksichtigenden Arzneimitteln bestehe enge Warenähnlichkeit aufgrund einer identischen Indikation. Denn sowohl Präparate mit

dem Wirkstoff Ropinirol als auch Benzodiazepin bzw. Flunitrazepam enthaltende Hypnotika/Sedativa könnten zur Behandlung von RLS (Restless-Legs-Syndrom) eingesetzt werden. Beide Arzneimittel wirkten zudem auf das zentrale Nervensystem ein.

Den sich daraus ergebenden hohen Anforderungen an den Markenabstand genüge die angegriffene Marke jedoch auch bei Beachtung einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Verbraucher beim Erwerb von Arzneimittel nicht. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmten in Silbenzahl sowie Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Darüber hinaus sei der vom Verkehr regelmäßig stärker beachtete Wortanfang „RO-“ identisch. Beide Marken verfügten zudem über identische Wortendungen „-OL“. Der Mittelkonsonant „P“ sei ebenfalls identisch. In ihrer Vokalfolge „O-I-O“ bzw. „O-Y-O“ seien die Markenworte einander stark angenähert. Das „Y“ in der Widerspruchsmarke könne zudem wie „I“ ausgesprochen werden, so dass auch insoweit eine klangliche Übereinstimmung bestehe. Da der Verkehr Marken erfahrungsgemäß ohne analysierende Betrachtungsweise wahrnehme, werde er auch nicht die der Silbengliederung und dem Sprechrhythmus nicht entsprechende Lautfolge „-HYPNO“ herausgreifen, um darin einen Anklang an „Hypnose“ zu erkennen. Die geringfügigen Unterschiede in der Wortmitte träten im Gesamteindruck gegenüber den aufgezeigten Übereinstimmungen insbesondere am Wortanfang und -ende zurück.

Beim schriftbildlichen Vergleich beider Markenwörter müssten entgegen der Auffassung der Markenstelle alle üblichen Schreibweisen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr herangezogen werden. Dabei reiche aus, wenn nur durch eine der üblichen Schreibweisen eine schriftbildliche Ähnlichkeit gegeben sei, wie es vorliegend bei einer Wiedergabe der Marken in Großbuchstaben der Fall sei.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Da bei RLS die Gabe von Schlafmitteln als kontraindiziert bzw. sinnlos gelte, sei sehr zweifelhaft, ob ein Medikament mit dem Wirkstoff Flunitrazepam wie „ROHYPNOL“, bei dem es sich letztlich auch um ein Schlafmittel handele, zur Behandlung von RLS eingesetzt werden könne, so dass nach wie vor von Indikationsferne und einem sich daraus ergebenden deutlichen Warenabstand ausgegangen werden müsse.

Die Übereinstimmungen in den beiden ersten und den beiden letzten Buchstaben der Zeichen seien bereits deshalb nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen, da es sich sowohl bei dem Wortanfang „Ro“ als auch der Endung „-ol“ um im Arzneimittelsektor verbrauchte Wortbestandteile handele.

Zudem wiesen „-HYPNOL“ und „-pirol“ deutliche Unterschiede auf. Dabei dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass die Bedeutung von „-HYPNOL“ auch der Endverbraucher auf den ersten Blick erkenne. Wer „ROHYPNOL“ lese oder höre, werde sofort an ein Hypnotikum und damit an ein Schlafmittel denken. Bei „Ropirol“ würden dagegen zumindest die Fachkreise an den Wirkstoff Ropinirol denken.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, so dass der nach § 42 Abs. 2 N. 1 MarkenG erhobene Widerspruch von der Markenstelle gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Ungeachtet möglicher und noch zu erörternder beschreibender Anklänge einzelner Markenbestandteile vermittelt sie jedenfalls in ihrer Gesamtheit den Eindruck einer Fantasiebezeichnung.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren mit Ausnahme eines „verschreibungspflichtigen Benzodiazepin (Flunitrazepam) zur Behandlung klinisch bedeutsamer Schlafstörungen sowie zur Narkoseeinleitung“ bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung ihrer Marke auch nicht geltend gemacht hat, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen. Zugunsten der Widersprechenden ist im Rahmen der Integrationsfrage aufgrund der nach ständiger Rechtsprechung anzuwendenden erweiterten Minimallösung von Hypnotika/Sedativa der Hauptgruppe 49 der Roten Liste allgemein und mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen (vgl. BPatG, MarkenR 2004, 361, 362 CYNARETTEN/Circanetten).

Den danach zu berücksichtigenden Hypnotika/Sedativa der Hauptgruppe 49 der Roten Liste stehen auf Seiten der angegriffenen Marke die ebenfalls zum Kernbereich der Arzneimittel gehörenden und daher ohne weiteres ähnlichen „Pharmazeutische Erzeugnissen, nämlich Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Ropinirol zur Behandlung von Parkinson und RLS“ gegenüber, wobei es sich um „Parkinsonmittel und andere Mittel gegen extrapyramidale Störungen“ der Haupt-

gruppe 70 der Roten Liste handelt. Diese weisen zwar insoweit Berührungspunkte zu den Hypnotika/Sedativa der Hauptgruppe 49 der Roten Liste auf, als sie ebenso wie diese auf das zentrale Nervensystem einwirken; jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Indikation deutlich voneinander. Dem Senat bieten sich auch keine Hinweise, dass Benzodiazepin bzw. Flunitrazepam enthaltende Arzneimittel gezielt zur Behandlung von RLS (Restless-Legs-Syndrom) eingesetzt werden. Auch nach dem seitens der Widersprechenden zum Beleg ihrer Auffassung als Anlage 5 zum Schriftsatz vom 3. August 2009 (Bl. 1512 VA) eingereichten (englischsprachigen) Wikipedia-Auszug kann allenfalls davon ausgegangen werden, dass Benzodiazepin enthaltende Präparate zur Behandlung bei Schlafstörungen, die in Zusammenhang mit RLS bzw. Parkinson-Erkrankungen auftreten, Anwendung finden können („Benzodiazepines, which often assist in staying asleep and reducing awakenings from the movements“). Solche Berührungspunkte und Überschneidungen können aber nur dann zu einer indikationsbedingt engen Warenähnlichkeit führen, wenn zwischen diesen Präparaten ein echter funktionaler Zusammenhang im Sinne einer aus medizinischer Sicht notwendigen oder sinnvollen und üblichen gemeinsamen Verabreichung besteht. Ein solcher Zusammenhang besteht jedoch vorliegend nicht. Auch wenn bei RLS bzw. Parkinson Schlafstörungen häufig auftreten und eine gleichzeitige Verabreichung von Präparaten der angegriffenen Marke und den Mitteln der Widerspruchsmarke dann angezeigt sein mag, so fehlt es jedoch an einem typischen Zusammenhang zwischen den Vergleichswaren in dem Sinne, dass Arzneimittel bei der Behandlung einer Krankheit funktional zusammenwirken. Ähnlich wie dies bei Schmerzen der Fall ist, können auch Schlafstörungen bei verschiedensten Krankheiten auftreten. Zwischen den spezifischen Arzneimitteln zur Behandlung solcher Krankheiten einerseits und Mitteln gegen Schlafstörungen kann deshalb keine funktionsbedingte enge Ähnlichkeit bejaht werden.

Andererseits kann entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke auch bei Indikationsverschiedenheit im Hinblick auf die generell gegebenen Überschneidungen bei den Herstellerbetrieben, den Vertriebswegen, den Ver-



kaufsstätten und den gemeinsamen Zweck, nämlich der Behandlung von Krankheiten und gesundheitlichen Beschwerden im weitesten Sinne zu dienen, kein ausgeprägter Warenabstand oder gar eine Warenferne angenommen werden. Den Widerspruchswaren stehen auf Seiten der angegriffenen Marke Waren gegenüber, die gleichfalls zum Kernbereich der Arzneimittel gehören und deshalb unabhängig von ihrer Indikation und Anwendung ohne weiteres ähnlich sind (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 87/00 - MIRENAL/MYLERAN).

Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher Markenabstand erforderlich. Diesen hält die angegriffene Marke nach Auffassung des Senats noch ein, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden trotz des Umstands, dass es sich bei den in Hauptgruppe 70 der Roten Liste aufgeführten Arzneimittel um rezeptpflichtige und ansonsten apothekenpflichtige Präparate handelt und die Widerspruchsmarke tatsächlich auch für ein rezeptpflichtiges Präparat benutzt wird, nicht vordergründig den Fachverkehr (vgl. dazu BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 148/03 v. 11. November 2004 - Binox/Timox), sondern nach wie vor wegen der im Warenverzeichnis nicht festgeschriebenen Rezeptpflicht die allgemeinen Verkehrskreise berücksichtigt, welche jedoch auch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnen als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL/INDOHEXAL).

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichszeichen, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 170). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).

Davon ausgehend halten beide Marken aber trotz der Übereinstimmungen am Zeichenanfang und -ende sowie in der Silbenzahl einen hinreichenden Abstand ein, da die Unterschiede in den beiden Mittelsilben „pi“ bzw. „hyp“ trotz ihrer Stellung im Wortinnern der beiden Markenwörter ausreichend deutlich hervortreten. In klanglicher Hinsicht ist dafür neben den unterschiedlichen Anlauten „p“ bzw. „h“ vor allem entscheidend, dass der Konsonant „y“ regelmäßig nicht als „i“ und damit klanglich wie der Mittelvokal der angegriffenen Marke, sondern wie „ü“ artikuliert wird (vgl. dazu DUDEN, Das Aussprachewörterbuch, 4. Aufl., S. 105). Eine Aussprache als „i“ ist hingegen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zu erwarten wie z. B. bei Namen oder am Wortende (vgl. dazu DUDEN, a. a. O., S. 105 Nr. 3 u. S. 106 Nr. 4./5.). Das aus dem Griechischen stammende Wortbildungselement „hyp“ wird daher wie „hüp“ ausgesprochen und setzt sich damit deutlich und unüberhörbar von der Mittelsilbe „pi“ der angegriffenen Marke ab. Zudem bewirkt der Sprenglaut „p“ als Auslaut der zweiten Silbe der wie „Ro-hüp-nol“ artikulierten Widerspruchsmarke eine deutliche klangliche Zäsur zwischen der zweiten und dritten Sprechsilbe und führt zu einer weiteren markanten Abweichung in der Betonung und im Sprechrhythmus gegenüber der angegriffenen Marke, bei der die drei Sprechsilben „Ro-pi-rol“ zu einer einheitlichen Lautfolge verschmelzen und sich insbesondere auch der Konsonant „p“ als Anlaut der zweiten Silbe zwischen den Vokalen „o“ und „i“ in das flüssig auszusprechende Klangbild der angegriffenen Marke einfügt. Neben dieser unüberhörbaren Abweichung im Gesamtklangbild beider Marken trägt weiterhin zur Unterscheidung bei, dass der Verkehr insbesondere im maßgeblichen Warenezusammenhang mit Arzneimitteln gegen Schlafstörungen auch ohne analysierende Betrachtungsweise in der klangstark hervortretenden Mittelsilbe „hyp“ in Verbindung mit der Endsilbe „nol“ ohne weiteres einen Bedeutungsanklang auf das Wortbildungselement „hypno“ bzw. „Hypno“ mit der Bedeutung „Schlaf“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 862) erkennen wird, während die angegriffene Marke jedenfalls für den Fachverkehr erkennbar an die Wirkstoffbezeichnung Ropinirol, welche sie lediglich um die dritte Silbe „ni“ verkürzt, angelehnt ist. Berücksichtigt man ferner, dass die Markenwörter mit der gemeinsamen Endung „ol“ einen in Arzneimittel-Kennzeichnungen

sehr häufig vorkommenden und damit wenig einprägsamen Bestandteil aufweisen und sich zudem noch in den wenngleich auch unbetonten Anlauten „r“ und „n“ der jeweiligen Endsilben unterscheiden, reichen die aufgezeigten Unterschiede in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der generell erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs gegenüber Arzneimitteln aus, um auch unter ungünstigeren Übermittlungsbedingungen bzw. aus der ungenauen Erinnerung heraus eine klangliche Verwechslungsgefahr in einem markenrechtlich relevanten Umfang auszuschließen.

Bei einem schriftbildlichen Markenvergleich sind die Annäherungen ebenfalls nicht so ausgeprägt, dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre. Aufgrund der deutlichen und unübersehbaren Abweichungen in der Umrisscharakteristik der beiden Mittelsilben, welche bei der Widerspruchsmarke maßgeblich durch die markante Typographie des Konsonanten „Y/y“ in der Wortmitte bestimmt wird, weisen beide Marken in allen üblichen Wiedergabeformen einen ausreichenden Abstand auf. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die handschriftliche Markenwiedergabe mit einer im Vergleich zur Maschinenschrift unter Umständen etwas undeutlicheren Markendarstellung bei pharmazeutischen Kennzeichnungen eine immer geringere Rolle spielt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 208). Ferner verfügt die Widerspruchsmarke bei einer regelmäßig zu erwartenden Wiedergabe in Kleinbuchstaben mit großem Anfangsbuchstaben aufgrund der zusätzlichen Unterlänge des Buchstabens „y“ sowie der Oberlänge des Konsonanten „h“ über weitere Unterscheidungshilfen gegenüber der angegriffenen Marke. Zu beachten ist weiterhin, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende Wort (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 206 m. w. N.), so dass schon aus diesem Grund auch vergleichsweise größere Annäherungen der Vergleichsbezeichnungen hinzunehmen sind, ohne dass dies zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen muss.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Knoll

Metternich

Merzbach

Cl