



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 142/09

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 303 31 805**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. August 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Lanso-Q**

ist am 30. Oktober 2003 unter der Nummer 303 31 805 für die Ware der Klasse 5

"rezeptpflichtiges Arzneimittel enthaltend den Wirkstoff Lansoprazol und dessen Salze"

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke

**LANZOR,**

die seit 1993 unter der Nummer 2 031 803 für die Waren der Klasse 5

"pharmazeutische Erzeugnisse"

registriert ist, hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 28. Mai 2008 und vom 11. März 2009, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Die Vergleichsmarken könnten sich zwar auf identischen Waren begegnen. Verwechslungsgefahr sei aber deshalb zu verneinen, weil keine Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Die Vergleichsmarken würden hinreichend verschieden artikuliert, um klangliche Ähnlichkeit auszuschließen. Darüber hinaus sei die Marke "Lanso-Q" auch nicht durch den Bestandteil "Lanso" geprägt, denn "Lanso" habe eine im Vordergrund stehende produktbeschreibende Bedeutung im Hinblick auf den Wirkstoff Lansoprazol. Auch würden die Vergleichsmarken nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Dagegen richtet sich die von der Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass Identität der Waren vorliege und demzufolge ein deutlicher Abstand der Vergleichsmarken zu fordern sei. Diesen Abstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Die Vergleichsmarken seien in ihrem Gesamteindruck äußerst ähnlich gebildet. Es bestünden im klanglichen Gesamteindruck hinsichtlich Silbenzahl, natürlicher Silbengliederung und Vokalfolge erhebliche Annäherungen, die ein sicheres Auseinanderhalten der Vergleichsmarken im Geschäftsalltag nicht ermöglichten. Die Marken seien am stärker zu beachtenden, üblicherweise betonten Wortanfang klanglich identisch, wobei minimale klangliche Unterschiede zwischen den Mittelkonsonanten "S" und "Z" nicht zu ei-

nem deutlichen Markenabstand führten. Die angegriffene Marke werde nicht "LAN-SO-KU" ausgesprochen. Sprachlich flüssiger sei vielmehr die Aussprache "LAN-SOK". Dies entspreche dem Geschäftsalltag. Ferner wiesen die Vergleichsmarken die gleiche Vokalfolge auf und vermittelten hierdurch eine identische Klangfarbe. Die unterschiedlichen Endkonsonanten könnten ein klangliches Auseinanderhalten der Vergleichsmarken nicht gewährleisten. Dass die der gemeinsame Anfangsbestandteil "LANSO" abstrakt betrachtet auf den Wirkstoff "Lansoprazol" hindeuten könne, nehme ihm nicht jede Kennzeichnungskraft. Insgesamt sei eine enge klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken gegeben.

Zudem bestehe die Gefahr, dass der Verkehr die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung bringe. Der Bestandteil "LANZO" der Widerspruchsmarke sei nahezu identisch in die angegriffene Marke übernommen und ihm lediglich der Firmenbestandteil "Q" hinzugefügt worden. Der Verkehr werde sich vorrangig an den nahezu identischen Bestandteilen "LANSO" bzw. "LANZO" orientieren. Hierdurch entstehe die Gefahr, dass der Verkehr davon ausgehe, die Waren stammten aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Bestandteil "LANSO" behalte in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung. Bei ähnlichen und ganz besonders bei identischen Marken werde der Verkehr Überlegungen anstellen, dass die Marken im Kontext zu ein und demselben Unternehmen stünden, was in Bezug auf die Widerspruchsmarke der Fall sei.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 der Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2008 und vom 11. März 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus Sicht der Markeninhaberin könnten sich die Vergleichsmarken nur auf den Waren "rezeptpflichtige Arzneimittel mit dem Wirkstoff Lansoprazol" begegnen. Verwechslungsgefahr sei hierbei nicht gegeben, da sich die Vergleichsmarken deutlich unterscheiden. Die Behauptung der Widersprechenden, die Marke "Lan-so-Q" werde zweisilbig, nämlich "LAN-SOK" ausgesprochen, sei nicht zutreffend. Es läge nahe und entspreche dem Sprachgebrauch, dass die angegriffene Marke "Lan-So-Ku" ausgesprochen werde. Die Markeninhaberin verfüge des Weiteren über eine Serie von über ... Arzneimittelmarken, gebildet aus der Kombination einer Wirkstoffbezeichnung bzw. deren Abkürzung und dem auf die Markeninhaberin hinweisenden Stammbestandteil "Q". Der Verbraucher werde somit die streitgegenständliche Marke dieser Serie zurechnen und daher das Markenwort wie von der Markenstelle angenommen aussprechen. Dabei sei der auf die Anmelderin hinweisende Bestandteil "Q" prägend und nicht der auf die Wirkstoffkombination "Lansoprazol" beschreibend hinweisende Anfangsbestandteil; dieser sei kennzeichnungsschwach. Auch gedanklich würden die Vergleichsmarken nicht miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Widersprechende hatte hilfsweise Termin zur mündlichen Verhandlung beantragt. Nach der mit einem eingehenden Senatshinweis verbundenen Ladung zur mündlichen Verhandlung hat sie erklärt, zu diesem Termin nicht erscheinen. Der Termin ist daraufhin aufgehoben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint, so dass der Widerspruch gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen worden ist.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

1. Nachdem die Widersprechende auf die zulässig erhobene beschränkte Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke, die sich von vornherein nicht auf "rezeptpflichtige Arzneimittel mit dem Wirkstoff "Lansoprazol" bezogen hat, eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht behauptet hat, ist die Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Waren unstreitig. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Senats ist im Rahmen der Integrationsfrage nach der sog. "erweiterten Minimallösung" damit von einer unstreitigen Benutzung der Widerspruchsmarke auszugehen, welche vorliegend die Magen-Darm-Präparate (Hauptgruppe 60 der Roten Liste) umfasst, ohne dass die Widersprechende auf einen bestimmten Wirkstoff oder auf eine Rezeptpflicht festgelegt werden kann (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rdnr. 160 ff.; siehe auch die ständige Rechtsprechung des Senats z. B. GRUR 2004, 954 - CYNARETTEN/Circanetten). Da die angegriffene Marke für die Ware "rezeptpflichtige Arzneimittel ent-

haltend den Wirkstoff Lansoprazol und dessen Salze" registriert ist, wird diese Ware von den Waren der Widerspruchsmarke umfasst. Somit können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen.

2. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Auch wenn man unterstellt, dass der Anfangsbestandteil der Widerspruchsmarke auf den Wirkstoff "Lansoprazol" hindeutet, weist die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Endsilbe noch einen hinreichend phantasievollen Charakter auf. Hinweise auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegen im Übrigen nicht vor.
3. Trotz Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.
  - a) Schriftbildlich weisen beide Marken einen deutlich erkennbaren Abstand durch den auffälligen, mit einem Bindestrich zum Anfangsbestandteil "Lanso" verbundenen Endbuchstaben "Q" bei der angegriffenen Marke auf, dem auf Seiten der Widerspruchsmarke das einheitliche Markenwort "LANZOR" gegenübersteht.
  - b) Auch klanglich weisen die Vergleichsmarken deutlich wahrnehmbare Unterschiede auf. Die Auffassung der Widersprechenden, es handle sich um klanglich sehr ähnliche, zweisilbige Zeichen, weil bei der angegriffenen Marke von der Sprachwiedergabe "Lan-sok" auszugehen sei, ist nicht zuzustimmen. Denn die Marke "LANZO-Q" stellt sich durch den Bindestrich, der insoweit eine deutliche Zäsur innerhalb der angegriffenen Marke bildet, für den Aussprechenden erkennbar als mehrgliedrige Marke dar, bestehend aus den beiden Bestandteilen "LANZO" und "Q". Es liegt daher nahe, die vorgenannten Bestandteile der ange-

griffenen Marke getrennt voneinander auszusprechen, so dass sich daraus die dreisilbige Aussprache "Lan-So-Ku" ergibt. Eine Verbindung von der Bestandteile "Lanso" und "Q" zu der Aussprache "Lan-sok" würde die vorgenannten Struktur der angegriffenen Marke ignorieren, wäre sprachlich untypisch (vgl. dazu auch die Senatsentscheidung 25 W (pat) 161/05 vom 29. November 2007, S. 13/14 – Karvea ./ Carve-Q) und liegt daher nicht im Bereich einer für die vorliegende Entscheidung relevanten, hinreichenden Wahrscheinlichkeit.

- c) Auch begrifflich liegt keine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit der Vergleichsmarken vor. Trotz der in beiden Vergleichsmarken vorhandenen Anklänge an den Wirkstoff "Lansoprazol" handelt es um unterschiedliche Phantasiebezeichnungen. Im Übrigen kann eine Übereinstimmung in einem rein warenbeschreibenden Begriff oder ein entsprechend übereinstimmender Anklang an einen warenbeschreibenden Begriff die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr für sich gesehen in aller Regel nicht rechtfertigen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 213).
- d) Die angegriffene Marke wird auch nicht durch den Bestandteil "Lanso-" geprägt. Es handelt sich bei der angegriffenen Marke um eine Gesamtbezeichnung, die flüssig ausgesprochen werden kann und bei der es für den Verkehr naheliegt, diese Bezeichnung auch als Gesamtheit wahrzunehmen (vgl. die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 74/07 vom 6. März 2009, S. 9 - 10, Faktu ./ Laktu-Q und 25 W (pat) 25/08 vom 20. Mai 2010, S. 11 - 12 – Dona ./ Dola-Q). Zudem kommt dem weiteren Bestandteil "Q" innerhalb der angegriffenen Marke keine beschreibende Bedeutung, wie dies z. B. bei Wirkangaben wie "forte" oder "retard" der Fall wäre, zu, so dass dieser Bestandteil deshalb auch nicht gedanklich abgespalten wird.



- e) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheidet ebenfalls aus. Es geht vorliegend nicht um ein Serienzeichen der Widersprechenden oder einen Stammbestandteil, dem die angegriffene Marke wesensgleich nahekommt.
  
- f) Soweit unter dem Gesichtspunkt, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke über eine Markenserie mit dem Bestandteil "Q" verfügt, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht gezogen werden könnte (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Tz. 38 ff. - Pantohexal, allerdings nicht unter dem Gesichtspunkt der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens, sondern unter dem Gesichtspunkt der Hinzufügung eines Stammbestandteils eines Serienzeichens), weil die ältere Marke identisch oder ähnlich in eine jüngere Marke übernommen worden ist, ist zu berücksichtigen, dass, wie bereits ausgeführt, die Markenwörter bzw. –bestandteile - anders als bei der Fallkonstellation "Pantohexal/Panto" die Bezeichnung "Panto" - nicht identisch übereinstimmen, sondern sich klanglich und schriftbildlich mehr als nur ganz geringfügig voneinander abheben. Bei den Fallgruppen der mittelbaren Verwechslungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei denen nicht auf die Gesamtbezeichnung, sondern auf einzelne Bestandteile abgestellt wird (vgl. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal), gelten nicht in gleicher Weise die Maßstäbe, die anzuwenden sind, wenn zwei Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden. Vielmehr ist in diesen Sonderfällen zumindest eine außerordentlich große Ähnlichkeit (die bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichen mit dem Fachterminus "Wesensgleichheit" bezeichnet wird) oder sogar eine Identität der Bestandteile erforderlich (so wohl EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE"; vgl. auch die jüngsten BGH-Entscheidungen zu ähnlichen Fallgestaltungen, bei denen es jeweils um die identische Übernahme der Klagezeichen in das "Verletzerzeichen" geht BGH GRUR 2010, 646 - OFFROAD und das zur Veröf-

fentlichung vorgesehene Urteil des BGH vom 19.11.2010 I ZR 142/07 mit den Kennzeichnungen KOHLERMIXI ./ MIXI).

Dies gilt auch bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Denn insoweit ist aus den gleichen Gründen wie bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr eine zurückhaltende Anwendung geboten, zumal der Kreis der Verkehrsbeteiligten, die einer solchen Verwechslungsgefahr unterliegen können, von vornherein deutlich reduziert ist auf die fachlich orientierten Verkehrskreise. Diese müssten ausgehend von der Kenntnis der Q-Markenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke zusätzlich noch differenzierte Überlegungen anstellen, um die angegriffene Marke der Widersprechenden zuzuordnen, was insgesamt profunde Fachkenntnisse, Differenzierungsvermögen und eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit voraussetzt, die dann auch bei der Wahrnehmung und beim Vergleich der Zeichen vorhanden und demzufolge bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 376 m. w. N. zur mittelbaren Verwechslungsgefahr).

Die Markenbestandteile bzw. Markenwörter "Lanso" und "Lanzor" sind weder identisch noch derart ähnlich, dass sie als wesensgleich im Sinne der Rechtsprechung zur mittelbaren Verwechslungsgefahr eingestuft werden könnten, wobei zur Verneinung der Wesensgleichheit unter Umständen schon eine abweichendes Schriftbild trotz Klangidentität ausreichen kann (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 385). Die beiden vorgenannten Vergleichswörter weisen sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht mehr als nur unerhebliche Abweichungen auf. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es sich um relativ übersichtliche, zweisilbige Vergleichswörter handelt, bei denen auch geringfügigere Unterschiede stärker ins Gewicht fallen als bei längeren Vergleichsbezeichnungen.

4. Die Beschwerde bleibt nach alledem ohne Erfolg. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Erklärung der Widersprechenden, sie werde nicht an dem für den 19. August 2010 bestimmten Termin zur mündlichen Verhandlung teilnehmen, ist als konkludente Rücknahme ihres hilfsweise gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung anzusehen, so dass nach § 69 Nr. 1 MarkenG die Durchführung der mündlichen Verhandlung nicht mehr veranlasst war. Ferner war vorliegend eine mündliche Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten.
5. Zur Auferlegung von Kosten bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu