

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 108/99

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 395 03 920**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 1999 aufgehoben, soweit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 927 665 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 927 665 wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Bezeichnung

Jamal,

ist am 17. November 1995 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Februar 1996. Die Markeninhaberin hat das auf "Verschreibungspflichtige Arzneimittel, ausgenommen Magen-Darm-Mittel" lautende Warenverzeichnis im Beschwerdeverfahren auf "Verschreibungspflichtige Arzneimittel, ausgenommen Magen-Darm-Mittel und Analgetika" eingeschränkt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 6. Februar 1975 für "Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Arzneimittel mit Wirkung auf das Zentralnervensystem" eingetragenen Marke 927 665

TRAMAL,

deren Benutzung bestritten ist, ausgenommen für Analgetika. Eine weitergehende Benutzung wird von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluß eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Ausgehend von möglicher Warenidentität, einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und der Einbeziehung allgemeiner Verkehrskreise sei ein deutlicher Markenabstand zu fordern, der in klanglicher Hinsicht wegen des gleichen Sprech- und Betonungsrhythmus sowie der gleichen Vokalfolge der beiden Markenwörter nicht mehr eingehalten sei. Auch wenn es sich bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Anfangskonsonanten "T" um einen klangstarken Sprenglaut handele, reichten die einzig durch die Anfangslaute "J" und "Tr" begründeten Klangunterschiede der Markenwörter nicht für eine hinreichende Unterscheidung aus. Auch sei nicht ersichtlich, daß die jeweilige Endung "mal" verbraucht sei und ein verwechslungsmindernder Bedeutungsanklang der Widerspruchsmarke auf den INN "Tramadol" erkannt werde, so daß eine klangliche Verwechslungsgefahr bestehe.

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

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Der Argumentation der Markenstelle zu den maßgeblichen Verkehrskreisen könne angesichts der in den Warenverzeichnissen festgeschriebenen Rezeptpflicht nicht zugestimmt werden. Auch sei aufgrund der Benutzung der Widerspruchsmarke nur für Analgetika und der vorgenommen Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke ein Zusammentreffen der Marken auf gleichem Indikationsgebiet ausgeschlossen. Da die Endung "mal" bzw "al" auf dem Sektor der Arzneimittel verbraucht sei, richte sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs in besonderer Weise auf die sich deutlich unterscheidenden jeweiligen ersten Silben "Tra" bzw "Ja", wobei der deutlich erkennbare Indikationshinweis in der Widerspruchsmarke zusätzlich verwechslungsmindernd wirke.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch nach weiterer Beschränkung des Warenverzeichnisses und einer tatsächlichen Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Analgetikum verbleibe eine große Warenähnlichkeit. Den bei dieser Warensituation zu stellenden Anforderungen an den Markenabstand werde die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht wegen der Übereinstimmung der Vergleichsmarken im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie des gemeinsamen überwiegenden Bestandteils "AMAL" nicht gerecht. Hierzu könnten die geringen Unterschiede am Wortanfang kein hinreichendes Gegengewicht bilden, zumal die Anfangsilben durch den gemeinsamen Vokal "a" geprägt würden. Auch bei eingeschaltetem Fachpersonal seien deshalb Verwechslungen keinesfalls ausgeschlossen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Es besteht nach Auffassung des Senats unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren von der Inhaberin der angegriffenen Marke erklärten weiteren Beschränkung des Warenverzeichnisses sowie der erhobenen Nichtbenutzungseinrede und der danach auf seiten der Widerspruchsmarke maßgeblichen Waren keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb unbegründet und zurückzuweisen (§§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn die Anlehnung von "TRAMAL" an den für Analgetika verwendeten Wirkstoff "Tramadol" erkennbar ist und "Tramadol" Fachkreisen als Wirkstoffbezeichnung (INN) für stark wirkende Analgetika geläufig sein dürfte (vgl auch BPatG PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 212/94 TRA ≠ TRAMAL; PAVIS PROMA, Knoll, 30 W (pat) 207/98 TABAR = TRAMADOL). Andererseits ist es bei pharmazeutischen Erzeugnissen üblich, 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).

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke zulässig gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren mit Ausnahme für Analgetika bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung auch nicht behauptet, ist auf seiten der Widerspruchsmarke von diesen Arzneimitteln (HG 05 der RL) auszugehen, welche "Arzneimittel mit Wirkung auf das Zentralnervensystem" darstellen und nach dem Warenverzeichnis der

Widerspruchsmarke auf rezeptpflichtige Präparate beschränkt sind. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke auch "Magen-Darm-Mittel" und insbesondere "Analgetika" von den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren "Verschreibungspflichtige Arzneimittel" ausgenommen hat, können sich die gegenüberstehenden Marken jedenfalls nicht mehr auf identischen Arzneimitteln begegnen. Allerdings ist durch die Beschränkung nicht ausgeschlossen, daß unter das Warenverzeichnis noch Arzneimittel fallen, die - wie zB unmittelbar auf das ZNS einwirkende Lokalanästhetika (zB Periduralanästhetika), Sedativa oder Muskelrelaxantia - usw enge Berührungspunkte zu "Analgetika" aufweisen und auch in Kombinationspräparaten mit Analgetika verabreicht werden können (vgl zB RL 1999, HG 05/378 und HG 64/44 und 64/45). Es kommt deshalb vorliegend auch nicht darauf an, ob mangels einer näheren Bestimmung im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke hinsichtlich der näheren Wirkungsweise der eingetragenen "Arzneimittel mit Wirkung auf das Zentralnervensystem" darüber hinaus auch Präparate zu berücksichtigen, die nur mittelbare Wirkung auf das ZNS entfalten (vgl hierzu auch PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 190/98 ONDAS = OLBAS).

Kollisionsmindernd wirkt sich zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke aus, daß aufgrund der in beiden Warenverzeichnissen festgeschriebenen Rezeptpflicht als maßgebende Verkehrskreise Fachleute, insbesondere Ärzte und Apotheker, deutlich im Vordergrund stehen (BGH GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal, vgl zur einseitigen Rezeptpflicht auch BGH MarkenR 1999, 154, 156 - Cefallone), welche aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln sehr sorgfältig sind und daher Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher. Wenngleich hierdurch weder Markenbenennungen durch weniger geschulte medizinische Hilfskräfte oder durch Laien ausgeschlossen werden können (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitranjin), so sind diese doch deutlich reduziert. Im übrigen pflegen auch Laien allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit bei-

zumessen (BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal), so daß nicht auf den flüchtigen Verbraucher abzustellen ist (vgl auch BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER).

Aufgrund der dargelegten Umstände sind an den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Markenabstand jedenfalls keine strengen Anforderungen zu stellen. Den danach gebotenen Abstand hält die jüngere Marke nach Auffassung des Senats in jeder Hinsicht ein.

Im schriftbildlichen Markenvergleich, welcher hier für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr wegen der maßgeblichen Verkehrskreise deutlich im Vordergrund steht, halten die sich gegenüberstehenden Markenwörter in allen üblichen Wiedergabeformen ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Sie weisen durch die in ihrer Kontur deutlich abweichenden Anfangsbuchstaben, durch den in der angegriffenen Marke fehlenden Buchstaben "R" ("r") und die hierdurch bedingte unterschiedliche Wortlänge figürliche Abweichungen auf, die zu einem unterschiedlichen, nicht verwechselbaren Gesamtschriftbild führen. Hierbei ist auch noch zu berücksichtigen, daß die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im Klangbild, das häufig bei flüchtiger mündlicher Benennung entsteht. Es kommt vorliegend hinzu, daß die Anlehnung der Widerspruchsmarke an den nur in Analgetika verwendeten Wirkstoff "Tramadol" eine zusätzliche Orientierungshilfe für den vorliegend bei zweiseitiger Rezeptpflicht im Vordergrund stehenden Fachverkehr darstellt und deshalb der erkennbare Wirkstoff- und Indikationshinweis der Gefahr von Verwechslungen zusätzlich entgegenwirkt.

Die jeweils zweiseitigen, gut überschaubaren Markenwörter "Jamal" und "Tramal" unterscheiden sich auch in ihrem klanglichen Gesamteindruck ausreichend durch den erfahrungsgemäß stärker beachteten jeweiligen Anfangskonsonanten, der als harter Sprenglaut "t" in der Widerspruchsmarke keinerlei Gemeinsamkeiten zu dem in der angegriffenen Marke gegenüberstehenden "j" aufweist. Diese Unter-

schiede werden noch wesentlich dadurch verstärkt, daß in der Widerspruchsmarke der Konsonant "t" mit dem weiteren Laut "r" eine markant klingende Konsonantenverbindung eingeht, die das maßgebliche Gesamtklangbild der Widerspruchsmarke derart deutlich verändert, daß selbst bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen oder einer undeutlicheren Artikulation der Markenwörter eine hinreichende Unterscheidung gewährleistet ist, zumal vorliegend das Unterscheidungsvermögen des Fachverkehrs im Vordergrund steht.

Nach alledem war auf die Beschwerde Inhaberin der angegriffenen Marke der angefochtene Beschluß aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

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

Kliems

Knoll

Engels

Pü