

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 111/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Mai 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 21 487

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung **Noopan** ist nach einer Teillöschung noch für

"Humanarzneimittel, nämlich Neuropharmaka"

im Markenregister eingetragen.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit 1973 für

"Ein rezeptpflichtiges, auf das Zentralnervensystem wirkendes  
Arzneimittel"

eingetragenen Marke 904 033 **NOOTROP**, deren Benutzung nicht bestritten ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 25. Mai 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Trotz der deutlichen Annäherung an den Begriff "Nootropika" könne eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie zugunsten der Widersprechenden eine Warenidentität unterstellt werden. Verwechslungsmin-

dernd wirke sich die Rezeptpflicht auf Seiten der Widerspruchsmarke aus. Unter diesen Umständen unterschieden sich die Marken in jeder Hinsicht ausreichend, auch wenn nicht von einer ausgeprägten Kennzeichnungsschwäche der Wortsilbe "Noo-" ausgegangen und ein kollisionshemmender Bedeutungsgehalt in den Silben "-pan" bzw "-trop" nicht berücksichtigt werde. Denn diese zweiten Wortsilben wiesen klanglich wie schriftbildlich keine maßgeblichen Berührungspunkte auf. Eine assoziative Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil nicht erkennbar sei, daß die Silbe "Noo-" sich als Herkunftshinweis im Verkehr etabliert hätte, zumal wegen der Annäherung an den beschreibenden Begriff "Nootropika" hieran erhebliche Anforderungen zu stellen wären.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle vom 25. Mai 2000 aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu bejahen und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

In dem angefochtenen Beschluß werde nicht hinreichend berücksichtigt, daß es sich um identische Waren handle. Gegenüber der charakteristischen übereinstimmenden Buchstabenfolge "NOO", zumal am besonders beachteten Wortanfang, seien die Unterschiede in den zweiten Silben nicht ausreichend, um die Verwechslungsgefahr zwischen den auch in der Silbenzahl übereinstimmenden Marken zu verneinen. Das Wortelement "NOO-" sei wegen der Kürze auch nicht als Indikationshinweis geeignet. Hinzu komme, daß die Widersprechende das einzige Unternehmen sei, das auf dem deutschen Markt Arzneimittelbezeichnungen mit dem Wortanfang "NOO-" benutze. Die aufgrund der Rezeptpflicht besonders zu beachtenden Fachkreise wüßten daher, daß die Buchstabenfolge "NOO-" auf die Widersprechende hinweise. Diese verfüge weltweit über eine Serie von 12 Marken mit dieser Vorsilbe. Es bestehe daher die Gefahr, daß diejenigen Teile des Verkehrs, die die Unterschiede am Wortende bemerkten, die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen und dadurch verwechseln würden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, da die aufgrund der Rezeptpflicht der Widerspruchswaren in erster Linie als Verkehrskreise angesprochenen Fachleute den beschreibenden Hinweis in der gemeinsamen kennzeichnungsschwachen Anfangssilbe "Noo-" auf "Nootropika" und somit auf das Einsatzgebiet sofort erkennen würden und daher die jeweils zweiten Wortteile "-pan" bzw. "-trop" verstärkt beachteteten, die sich aber in klanglicher wie schriftbildlicher Hinsicht gravierend unterschieden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Serienmarke könne ebenfalls nicht angenommen werden, da der gemeinsame Bestandteil "Noo" keinen Hinweischarakter auf die Widersprechende besitze. Dies folge zum einen aus dem beschreibenden Charakter von "Noo" als Hinweis auf das Indikationsgebiet und zum anderen daraus, daß es "Noo"-Marken anderer Hersteller gebe. Die Widersprechende verwende ihre mit diesem Bestandteil gebildeten Marken auch ausschließlich für "Nootropika". Von den von der Widersprechende angeführten "Noo"-Marken könnten von vornherein nur solche mit Schutz in Deutschland berücksichtigt werden. Von diesen einschließlich der Widerspruchsmarke vier Marken sei laut Roter Liste 2000 nur die Widerspruchsmarke in Benutzung, was zusätzlich gegen eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Markenserie der Widersprechenden mit diesem Stammbestandteil spreche.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Marken auf identischen Arzneimitteln begegnen, da die "Neuropharmaka" der angegriffenen Marke ebenso wie die Mittel der Widerspruchsmarke auf das zentrale Nervensystem wirken können, worin ein die Verwechslungsgefahr erhöhender Umstand liegt. Verwechslungsmindernd wirkt sich jedoch die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke verankerte Rezeptpflicht aus. Denn bei rezeptpflichtigen Präparaten ist jedenfalls überwiegend auf die Verwechslungsgefahr in den Fachkreisen von Ärzten und Apothekern abzustellen (vgl hierzu BGH GRUR 1995, 50, 52 "Indorektal/Indohexal"; MarkenR 1999, 154, 156 "Cefallone"; MarkenR 2000, 138, 139 "Ketof/ETOP"; BPatG Pharma Recht 2000, 217, 219 "Taxanil"), was in gewissem Umfang auch bei nur einseitiger Rezeptpflicht gelten muß (vgl hierzu BGH "Cefallone" und "Ketof/ETOP" jeweils aaO). Wenngleich mündliche Markenbenennungen dadurch nicht ausgeschlossen sind, führt die Rezeptpflicht dazu, daß verminderte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, weil Fachleute aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig sind und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher. Auch bei Endverbrauchern ist allerdings davon auszugehen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHE / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; HABM MarkenR 2000, 451, 453 f - R 303/1999-2 "PONALAR/BONOLAT").

Für die Entscheidung unterstellt der Senat zu Gunsten der Widersprechenden eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, auch wenn wohl von einer ursprünglich eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen wäre. Denn die Bezeichnung "NOOTROP" ist objektiv eindeutig und von den hier verstärkt zu berücksichtigenden Fachverkehrskreisen ohne weiteres erkennbar eng an den Fachbegriff "Nootropika" (ua in der Roten Liste aufgeführte Bezeichnung einer Gruppe von Arzneimitteln, sog. Neurotropika, die durch Steigerung der zerebralen Durchblutung und des Hirnstoffwechsels zu einer Verbesserung der Hirnleistung im Alter führen sollen) angelehnt. Auch wenn es auf dem hier relevanten Warenggebiet üblich ist, die Marken in einer Weise zu bilden, daß sie Indikation, Wirkstoffe oder ähnliches zumindest für Fachleute erkennen lassen, weicht die Bezeichnung "NOOTROP" im Vergleich zu zahlreichen anderen sogenannten sprechenden Marken hinsichtlich des Originalitätsgrades doch erkennbar nach unten ab.

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände reichen die Abweichungen der Markenwörter in ihren jeweiligen zweiten Wortbestandteilen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, und zwar auch im Bereich möglicher Warenidentität und der Annahme normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in jeder Hinsicht sicher auszuschließen.

In klanglicher Hinsicht stimmen die Marken "Noopan" und "NOOTROP" zwar in dem Lautbestand "Noo-" am Wortanfang sowie in der Silbenzahl und im Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Von Bedeutung ist dabei jedoch zunächst, daß die Übereinstimmung der Marken in dem Bestandteil "Noo-" bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit nicht so stark ins Gewicht fällt, wie dies bei reinen Phantasiebestandteilen der Fall wäre. Diese Silbe ist zwar relativ kurz, jedoch gerade wegen des ungewöhnlichen Doppelvokals "oo" auffällig und jedenfalls für die hier aufgrund der Rezeptpflicht auf seiten der Widerspruchsmarke verstärkt als Verkehrskreise zu beachtenden Fachleute ohne weite-

res als Hinweis auf "Nootropika" und damit auf den hier einschlägigen Indikationsbereich erkennbar, zumal die Widerspruchsmarke nach der Roten Liste 2001 auch tatsächlich für Mittel dieser Hauptgruppe (HG 11 "Antidementiva/Nootropika") eingesetzt wird. Infolge ihres warenbeschreibenden Charakters kommt der gemeinsamen Anfangssilbe "Noo-" daher für sich genommen im pharmazeutisch-medizinischen Bereich nur eine geringe kennzeichnende Bedeutung zu. Sie ist weiterhin in einigen anderen Marken der Klasse 5 enthalten. Auch soweit nicht alle "Noo"-Marken tatsächlich benutzt werden, können eingetragene Drittmarken für sich genommen nicht gänzlich unbeachtet bleiben (vgl dazu BGH GRUR 1967, 246, 250 reSp aE "Vitapur"; MarkenR 1999, 57 "Lions").

Bei dieser Sachlage werden die angesprochenen Verkehrskreise mehr auf die weiteren Markenbestandteile achten, so daß die dort vorhandenen Unterschiede stärker in den Vordergrund treten. Dies ist auch vorliegend der Fall. Die jeweiligen Endbestandteile "-pan" bzw "-trop" weisen bis auf den - dazu noch an verschiedenen Wortstellen vorkommenden - Konsonanten "p" offensichtlich keine verwechslungsrelevanten Annäherungen auf. Die Unterschiede in den Endsilben treten hier noch deshalb besonders hervor, weil beide Wörter auf ihren Endbestandteilen betont werden, wodurch sie sich auch im maßgeblichen Gesamteindruck und unter angemessener Berücksichtigung des gemeinsamen kennzeichnungsschwachen Bestandteils "Noo-" (vgl BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; BGH MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH / ELFI RAUCH) ausreichend deutlich voneinander abheben. Dabei kommt auch der Stellung des übereinstimmenden Lautbestands "Noo-" am Wortanfang für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hier ausnahmsweise keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Denn die Regel, daß Wortanfänge im allgemeinen stärker als die übrigen Markenteile beachtet werden, gilt nicht uneingeschränkt, insbesondere, wenn die Endungen - wie hier - auffällig verschieden sind und zudem betont gesprochen werden (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 97 mwN). Insoweit ist auch zu berücksichtigen, daß im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr insbesondere auf die unterscheidenden und dominierenden Elemente der Zeichen abzustellen

ist (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 "Sabél/Puma"; GRUR Int 1999, 734 "Lloyd/Loint's; GRUR 1999, 587 "Cefallone"; GRUR 1999, 735 "MONOFLAM/POLYFLAM").

Im schriftbildlichen Vergleich, der aufgrund der Rezeptpflicht auf seiten der Widerspruchsmarke mehr im Vordergrund steht, ist ein Auseinanderhalten der Marken unter den genannten Umständen in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der figürlichen Abweichung zwischen den Buchstaben der Endbestandteile "-pan" ("-PAN") und "-trop" (-TROP") sowie der etwas verschiedenen Wortlänge auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Übereinstimmungen ebenfalls gewährleistet. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. Zudem wirkt sich die aufgrund der Verschreibungspflicht auf Seiten der angemeldeten Marke verstärkte Einschaltung des Fachverkehrs auch im Rahmen der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr deutlich verwechslungsmindernd aus, da die berufliche Praxis, die Fachkenntnisse und die Vertrautheit im Umgang mit Arzneimittelmarken auch die Erfassung schriftlicher Abweichungen sowie etwaiger Sinngehalte der Bezeichnungen wesentlich erleichtert und die Unterscheidungsfähigkeit fördert.

Nach Auffassung des Senats besteht auch nicht die Gefahr, daß die Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und dadurch verwechselt werden. Diese Art der Verwechslungsgefahr umfaßt die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens (vgl hierzu BGH MarkenR 2000, 359, 361 "Bayer/Beichem"). Gegen die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr unter dem hier allein in Betracht kommenden Gesichtspunkt der Serienmarkenbildung spricht hier schon das Fehlen eines als Markenstamm mit Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden geeigneten Wortelements.

Dem gemeinsamen Anfangsbestandteil "Noo-" kommt wegen seines objektiv und des jedenfalls für die aufgrund der Rezeptpflicht und ohnehin bei dieser Art der Verwechslungsgefahr im Vordergrund stehenden fachlich gebildeten oder interessierten Verkehrskreise erkennbaren Hinweises auf das Indikationsgebiet "Nootropika" und seiner daraus folgenden Kennzeichnungsschwäche sowie aufgrund seiner Verwendung in eingetragenen Marken auch anderer Hersteller auf dem hier einschlägigen Warengbiet eine Hinweisfunktion auf das Unternehmen der Widersprechenden nicht zu. Soweit die Widersprechende vorträgt, sie verfüge weltweit über eine Serie von 12 - im übrigen ebenfalls sämtlich auch für "Nootropika" eingetragene - Marken mit dieser Vorsilbe, führt dies zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Zunächst können insoweit von vornherein nur im Inland benutzte Serienmarken berücksichtigt werden. In Deutschland wird jedenfalls laut Roter Liste 2001 jedoch allein die Widerspruchsmarke tatsächlich für Mittel der Hauptgruppe 11 "Anitdementiva/Nootropika" benutzt. Dafür, daß die Widersprechende darüber hinaus den Verkehr an eine Markenserie mit dem Bestandteil "Noo-" gewöhnt hätte, sind weder konkrete Tatsachen vorgetragen, noch sind hierfür Anhaltspunkte ersichtlich. Angesichts des objektiven und - wie ausgeführt - für den hier im Vordergrund stehenden Fachverkehr erkennbaren Sachhinweises in "Noo-" auf das Indikationsgebiet "Nootropika" und der daraus folgenden Kennzeichnungsschwäche dieses Wortelements wäre jedoch der Nachweis erforderlich, daß allein die Widersprechende über eine größere Serie von benutzten Marken mit diesem Bestandteil verfügt, oder daß das Wortelement "Noo-" aus anderen Gründen als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Firmenhinweis zugunsten der Widersprechenden Verkehrsgeltung erlangt hätte (vgl BGH GRUR 1996, 267 - AQUA). Das ist - wie dargelegt - nicht der Fall. Da es sich bei dem weiteren Bestandteil "-TROP" jedenfalls nicht um ein vergleichsweise originalitäts- bzw kennzeichnungsschwächeres Wortelement handelt, kommt der Anfangsilbe "Noo-" auch insoweit innerhalb der Widerspruchsmarke kein entscheidendes Gewicht zu (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 217 mwN). Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, daß der fachlich gebildete oder

zumindest interessierte Verkehr in erheblichem Maße in "Noo" einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden sieht.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen zu Lasten der Widersprechenden bot der Streitfall letztlich noch keinen hinreichenden Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Brandt

Pü