



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 197/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Januar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 30 035.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 13. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **G r ü n d e**

. I.

Die Marke

# **Cetirclar**

ist am 07. Januar 2002 für

Pharmazeutische Erzeugnisse

In das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die ältere für die Waren

Produits pharmaceutiques antihistaminiques

eingetragene IR-Marke

# **Zetir**

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 26. Juni 2003 zurückgewiesen. Ausgehend von einer nach der Registerlage möglichen Warenidentität und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe trotz der klanglichen Übereinstimmung am Wortanfang keine Verwechslungsgefahr, da durch die zusätzliche Silbe „-clar“ ein deutlicher Unterschied sowohl im Sprech- als auch im Betonungsrhythmus geschaffen werde. Die angegriffene Marke werde dadurch länger gesprochen als die Widerspruchsmarke. Der Anfangskonsonant „c“ der letzten Silbe der angegriffenen Marke, der wie der Sprenglaut „K“ artikuliert werde, trete im Klangbild deutlich hervor und verleihe der angegriffenen Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke einen harten Ausklang. Zudem werde der Vokal „a“ in der Schlussilbe der angegriffenen Marke lang und betont gesprochen. In schriftbildlicher Hinsicht sei der notwendige Abstand schon aufgrund der unterschiedlichen Länge der Markenworte gewahrt.

Die Marken würden auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht. Es sei schon fraglich, ob die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke überhaupt als Stammbestandteil in der angegriffenen Marke wiedererkennen. Denn die angegriffene Marke bilde ein einheitliches Wort, dass sich auch begrifflich nicht in zwei Einheiten trennen lasse. Es sei daher gut möglich, dass die angegriffene Marke wahrgenommen werde, ohne überhaupt Erinnerungen an die Widerspruchsmarke auszulösen. Vor allem jedoch gebe weder der Registerbestand noch der Vortrag der Widersprechenden Anlass zu der Annahme, dass der Verkehr durch eine Reihe älterer Marken der Widersprechenden an den Bestandteil „ZETIR“ auf dem maßgeblichen Warengbiet als Stammbestandteil gewöhnt sei und demnach die Gefahr bestehe, dass der Unterschied zur Widerspruchsmarke zwar erkannt, gleichwohl aber die angegriffene Marke dem Unternehmen der Widersprechenden zugeordnet werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 26.06.2003 aufzuheben und die Marke „Cetirclar“ zu löschen.

Bei der Endsilbe „-clar“ handele es sich um eine im Arzneimittelbereich häufige Endsilbe, so dass dieser Silbe im Rahmen des Gesamteindrucks eine allenfalls geringfügig prägende Bedeutung beigemessen werden könne. Zu berücksichtigen sei dabei auch, dass das unter der Widerspruchsmarke vertriebene Produkt seit Markteinführung im Jahre 2001 umfangreich beworben werde und erhebliche Umsätze damit erzielt würden. Dieser habe 2002 ca. 761.000,- EUR und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2003 ca. 459.000,- EUR betragen. Dadurch habe die Marke eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und damit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erreicht. In der mündlichen Verhandlung hat sich die Widersprechende zur Begründung einer Verwechslungsgefahr auf die Entscheidungen „KIAP MOU./MOU“ (GRUR Int. 2004, 143) sowie „CONFORFLEX./FLEX“ (GRUR MarkenR 2004, 157) berufen. Sie hat weiterhin noch geltend gemacht, dass an der Bezeichnung „Zetir“ kein Freihaltebedürfnis bestehe wie dies bei einer Wirkstoffbezeichnung der Fall sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Verwechslungsgefahr scheidet aus, da der Bestandteil „Cetir“ in der angemeldeten Marke keine selbständige Stellung habe; vielmehr würden durch die Anfügung der Silbe „-clar“ und der sich daraus ergebenden Verschmelzung beider Bestandteile keine Erinnerungen an die ältere Marke wachgerufen.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat 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 des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Nachdem Benutzungsfragen keine Rolle spielen, ist von der Registerlage und den für die Marken jeweils registrierten Waren auszugehen. Soweit die angegriffene Marke für pharmazeutische Erzeugnisse eingetragen ist, kann mit den Waren der Widerspruchsmarke Warenidentität bestehen. Da diese keiner Rezeptpflicht unterliegen, sind die allgemeinen Verkehrskreise bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wobei allerdings grundsätzlich nicht auf den sich nur flüchtig mit den Waren befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Waren oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, Abs 24 – Lloyd/Loints; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington; BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner III) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

Soweit es die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke betrifft, kann von einer seitens der Widersprechenden geltend gemachten gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht ausgegangen werden. Das von der Widersprechenden vorgelegte Werbeblatt sowie die - ohnehin weder nachgewiesenen noch glaubhaft gemachten – Umsatzzahlen für die Jahre 2001 bis 2003 (erste Jahreshälfte) erlauben allein keine Feststellungen zur Marktpositionierung der Widerspruchsmarke im Vergleich zu Konkurrenzprodukten und damit zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang ohnehin zu beachten, dass Umsatzzahlen allein nicht ohne weiteres zum Beleg einer gesteigerten Verkehrs-

bekanntheit geeignet sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 297).

Der Senat unterstellt bei seiner Entscheidung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wenngleich insoweit Zweifel bestehen können, weil „Zetir“ sich klanglich an die nicht unterscheidungskräftige und Freihaltungspflichtige Wirkstoffbezeichnung (INN) „Cetirizin“ anlehnt und solche „sprechenden“, auf die Wirkstoffbezeichnung hinweisenden Markenbestandteile jedenfalls für Fachkreise ohne weiteres erkennbar sind.

Auch wenn danach insgesamt strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, genügt die angegriffene Marke diesen Anforderungen in jeder Hinsicht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152). Davon ausgehend unterscheiden sich die beiden Marken trotz der klanglichen Übereinstimmung zwischen der wie „Cetir“ gesprochenen Widerspruchsmarke und dem Anfangsbestandteil „Cetir“ der angegriffenen Marke ihrem Gesamteindruck nach aber aufgrund des weder zu übersehenden noch zu überhörenden zusätzlichen Bestandteils „-clar“ sowohl in klanglicher als auch in bildlicher Hinsicht so deutlich, dass auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter strengen Anforderungen an den Markenabstand jederzeit gewährleistet ist, wobei einer bildlichen Verwechslungsgefahr zusätzlich noch die unterschiedlichen und im Schriftbild deutlich abweichenden Anfangsbuchstaben „Z“ bzw. „C“ entgegenwirken.

Soweit nach ständiger Rechtsprechung bei mehrgliedrigen Marken ein Bestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben kann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 9 Rdnr. 370), erscheint bereits aus Rechtsgründen zweifelhaft, ob dies auch bei einem einheitlich zusammengeschriebenen Markенwort wie „Cetirclar“ gelten kann (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 339). Diese Frage kann aber offen bleiben, da auch bei Anwendung der für mehrteilige Marken geltenden „Prägetheorie“ (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 372) eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung des Bestandteils „Cetir“ in der angegriffenen Marke nicht angenommen werden kann.

Von Bedeutung ist dabei zunächst, dass der Bestandteil „Cetir“ bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke nicht so stark ins Gewicht fällt, wie dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Denn er lehnt sich nicht nur - wie die Widerspruchsmarke - klanglich, sondern auch aufgrund seiner Schreibweise an die nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Wirkstoffbezeichnung „Cetirizin“ an und bleibt in dieser warenbeschreibenden Bedeutung in der angegriffenen Marke auch erkennbar. Der Bestandteil „Cetir“ ist zudem in dieser Form als auch in der leicht abgewandelten Form „Ceti“ als Wortelement in anderen Arzneimittelmarken enthalten. Das Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“ enthält eine Reihe von Arzneimittelkennzeichnungen anderer Unternehmen mit dem Bestandteil „Ceti(r)“, zum Teil unter vollständiger Übernahme der Wirkstoffbezeichnung (z.B. Cetirizin Hexal und Ceterizin Sandoz) oder aber in abgekürzter Form (z.B. Ceti TAD oder Cetirlan). Dies führt zwar nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung, hat aber die Auswirkung, dass der identische warenbeschreibende Bestandteil „cetir“ in seiner kennzeichnenden Bedeutung reduziert ist und der Verkehr die nachfolgenden Wortbestandteile um so eher wahrnehmen wird.

Daran ändert sich auch nichts, wenn man mit der Widersprechenden von einer Kennzeichnungsschwäche der Endsilbe „-clar“ infolge ihrer häufigen Verwendung in Arzneimittelkennzeichnungen ausgeht. Denn auch kennzeichnungsschwache Elemente können bei eingliedrigen Marken zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen und dürfen deshalb im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr in aller Regel nicht unberücksichtigt bleiben (BGH, GRUR 1996, 200, 201 – Innovadiphlonit; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 449). Eine Kennzeichnungsschwäche von „-clar“ genügt daher nicht, um diese Endsilbe aus dem einheitlichen Markenwort auszugliedern und im Rahmen des für die Ähnlichkeit der Marken maßgeblichen Gesamteindrucks nicht zu berücksichtigen. Im Ausnahmefall kann eine abweichende Beurteilung geboten sein bei glatt beschreibenden Angaben, insbesondere Darreichungs-, Wirk- oder Beschaffenheitshinweisen wie z.B. „oral, forte, retard“, weil die beteiligten Verkehrskreise diesen Angaben keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen (vgl. BPatG, GRUR 1994, 122, 124 – BIONAPLUS; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., Rdnr. 446, 449). Um einen solchen Bestandteil handelt es sich bei der Endsilbe „-clar“ der angegriffenen Marke jedoch nicht. Dem Senat liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass „-clar“ vom Verkehr möglicherweise i.S. von „klar“ verstanden wird oder sonst als Hinweis auf die Art des Arzneimittels selbst oder dessen Abgabeform dient. Auch die Widersprechende konnte zu dieser in der mündlichen Verhandlung erörterten Frage keine weiteren Angaben machen. Auch wenn „-clar“ danach auf dem Arzneimittelsektor ein beliebter Wort- und Markenbestandteil sein mag, so ist er aber kein selbständig verwendeter warenbeschreibender Zusatz wie dies etwa bei den Begriffen „forte“ oder „retard“ der Fall ist. Vielmehr verschmelzen die beiden Bestandteile „Cetir“ und „-clar“ klanglich zu einer Gesamtbezeichnung, welche sich für den Verkehr mangels eines beschreibenden Inhalts des Bestandteils „-clar“ insgesamt als Phantasiebegriff darstellt.

Die von der Widersprechenden zur Begründung einer Verwechslungsgefahr in der mündlichen Verhandlung benannten Entscheidungen des EuG bieten vorliegend



keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. So kann die Entscheidung „KIAP MOU./MOU“ bereits deshalb nicht herangezogen werden, weil es sich bei der Marke „KIAP MOU“ um eine Kombinationsmarke handelte, was aber bei der hier angegriffenen Marke „cetirclar“ nicht der Fall ist. Soweit in dieser Entscheidung im übrigen zum Ausdruck gekommen ist, dass von einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Ähnlichkeit beider Marken bereits dann auszugehen ist, wenn eine Wortmarke aus nur zwei Wörtern besteht und eines davon klanglich oder bildlich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Marke besteht, falls diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, vermag dem der Senat in dieser Allgemeinheit ohnehin nicht zu folgen. Eine Vergleichbarkeit mit der von der Widersprechenden benannten Entscheidung „CONFORFLEX./FLEX“ scheidet bereits daran, dass dem übereinstimmenden Bestandteil „FLEX“ – anders als bei „cetir“ in der angegriffenen Marke - eine prägende Bedeutung in der Anmelde- marke zuerkannt wurde, weil es sich bei „CONFOR“ lediglich um einen beschreibenden Bestandteil handele.

Der Senat sieht auch keine ausreichenden Anhaltspunkte, dass wegen der klanglichen Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem Wortanfang „Cetir“ der angegriffenen Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens besteht. Wegen seines beschreibenden Anklangs und der häufigen Verwendung in Drittmarken kann sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch aus Rechtsgründen in einem solchen Wortelement kein auf die Widersprechende hinweisender Stammbestandteil gesehen werden, so dass insoweit auch kein Irrtum über die betriebliche Herkunft der Waren hervorgerufen werden kann. Im übrigen hat die Widersprechende nicht vorgetragen, eine entsprechend gebildete Markenserie zu verwenden.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Na