



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 5/04

---

(AktENZEICHEN)

an Verkündungs Statt  
zugestellt am:

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 05 377**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die am 23. Oktober 1998 angemeldete Marke

### **Pantogast**

ist am 30. März 1998 für

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“

unter der Nummer 398 05 377 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit dem 16. November 1993 für

„Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate“

eingetragenen Marke 2 049 728

## **PANTO**

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die ursprünglich im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren fallen gelassen, nachdem die Widersprechende im Parallelverfahren 25 W (pat) 191/02 Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke für ein Magen-Darm-Therapeutikum vorgelegt hatte, das für den Export nach Kanada bestimmt ist und dort vertrieben wird.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 30. April 2002 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend vom Gesamteindruck und der markenrechtlichen Registerlage, nach der Warenidentität möglich sei, sowie einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kämen sich die Marken nicht verwechselbar nahe. Hiergegen spräche zum einen die unterschiedliche Wortlänge der angegriffenen Marke durch den angefügten Wortteil „-gast“. Die Bestandteile der angegriffenen Marke seien zudem zu einem Wort verschmolzen. Das Markenrecht kenne auch keinen selbständigen Schutz einzelner Markenelemente. Die Grundsätze, die im Einzelfall für eine Verwechslungsgefahr sprechen könnten, gälten nur bei Kombinationsmarken und seien nicht auf Einwortmarken wie der angegriffenen Marke übertragbar.

Die von der Widersprechenden hiergegen eingelegte Erinnerung hatte keinen Erfolg. Trotz der wegen des beschreibenden Anklangs an den Wirkstoffnamen Pantoprazol noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft reichten die Unterschiede wegen des abweichenden Gesamteindrucks aus. „Panto-“ eigne sich auch nicht

als Stammbestandteil, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen ausscheide.

Hiergegen richtet sich Beschwerde der Widersprechenden.

Es müsse berücksichtigt werden, daß es sich um identische Waren handeln könne, die sich wegen fehlender Rezeptpflicht zudem an Endverbraucher richten. Dem daher zu fordernden großen Abstand werde die angegriffene Marke nicht gerecht. Die Widerspruchsmarke besitze normale Kennzeichnungskraft; eine Kennzeichnungsschwäche wegen der Anlehnung an den Wirkstoffnamen Pantoprazol bestehe nicht, zumal „Panto“ aus dem Griechischen stamme mit der Bedeutung von „all(umfassend)“ und zudem auf mehrere Wirkstoffbezeichnungen hindeuten könne. Hier sei die Kennzeichnungskraft angemessen zu bestimmen, wie dem Senat selbst aus den Entscheidungen „Cefabrause“ (BPatG GRUR 2001, 513) und „Cefallone“ (BGH GRUR 1999, 587) bekannt sei. Unter Berücksichtigung dieser Entscheidungen könne die Widerspruchsmarke einen angemessenen Schutzzumfang beanspruchen, zumal sie eine umfangreiche Serie von nationalen, internationalen und Gemeinschafts-Marken besitze. „PANTO“ habe sich nicht als beschreibender Hinweis auf den Wirkstoff Pantoprazol eingebürgert, da es einen weiteren Wirkstoff mit diesem Wortanfang gebe, nämlich Pantothensäure. Insoweit sei „Panto“ mehrdeutig und auch keine Anlehnung an Pantoprazol. Eine Schwächung durch Drittzeichen sei nicht ersichtlich. Die Marke „Pantobyk“ sei für die Widersprechende geschützt. Im übrigen habe die Widersprechende mit den Markeninhabern, die ebenfalls „Panto“-Marken besäßen, Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen. Der Schutzzumfang zusammengesetzter Marken beschränke sich nach den BGH-Entscheidungen „ARD-1“ (GRUR 2000, 608) und „EURO 2000“ (WRP 2004, 1037) auf diejenigen Elemente, die nicht beschreibend seien. Daher könne im Umkehrschluß die Hinzufügung beschreibender oder kennzeichnungsschwacher Bestandteile zum unterscheidungskräftigen Kern einer Marke die Gefahr von Verwechslungen nicht ausschließen (BGH GRUR 1998, 924 – Salventerol). Hier sei der Wortteil „-gast“ kennzeichnungsschwach, da er auf „Magen; den

Magen betreffend“ hinweise und in dieser Bedeutung in zahlreichen (32 in der Roten Liste) Bezeichnungen vorkomme. Daß es 73 eingetragene „Panto“-M gebe, führe ebenfalls nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche, da 40 für die Widersprechenden eingetragen seien. Bestimmte Bestandteile könnten dabei auch bei Einwortmarken in den Hintergrund treten (BGH GRUR 1999, 587 – Cefallone; BPatG GRUR 2002, 438 – Wischmax), wozu auch beschreibende Bestandteile gehörten. Der BGH trete zwar der zergliedernden Betrachtung einheitlicher Kennzeichnungen (GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont) entgegen. Eine solche Einheitlichkeit fehle aber im Fall der angegriffenen Marke. Der Bestandteil „Panto“ präge die angegriffene Marke, denn der beschreibende Wortteil „-gast“ trete in den Hintergrund. Der Wortteil „-gast“ werde häufig in Arzneimittel-Marken verwendet und wirke als Hinweis auf „Bauch/Magen“ beschreibend. Die Vermutung, dieser modern verkürzte Wortteil kennzeichne das entsprechende Einsatzgebiet des Arzneimittels, liege daher nahe. In der Roten Liste seien vier Marken mit der Endung „gast“ aufgeführt. Solche oder ähnliche verkürzte Bestandteile, die auf die Bestimmung oder die Verwendung oder die Art der Verabreichung hindeuteten wie zB „cor“, „dolor“, „fem“ oder „gynon“, seien bei Kennzeichnungen im Arzneimittelbereich gebräuchlich und könnten den Gesamteindruck der Marken daher nicht oder allenfalls nur geringfügig prägen, zumal sie in ihrer jeweiligen Bedeutung den verständigen und informierten Verbraucherkreisen durchaus bekannt seien. Da sich die angegriffene Marke in eine von der Markeninhaberin aufgelegte Markenserie einfüge, die unter Verwendung solcher Hinweise gebildet sei wie zB die Marken „DoxaUro“, „Doxacor“, „Felacor“. „Melneurin“ oder „M-dolor“, bestehe Verwechslungsgefahr, denn die Widersprechende sei auch davor zu schützen, daß sie mit der Bezeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke in Zusammenhang gebracht werden könne.

Die Widersprechende beantragt,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und  
der angegriffenen Marke den Schutz zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einrede der Nichtbenutzung werde fallengelassen. Verwechslungsgefahr bestehe auch bei Annahme enger Warenähnlichkeit unter Zugrundelegung des unterschiedlichen Gesamteindrucks nicht. Eine zergliedernde, semantische Betrachtung der Marken sei unzulässig. Der Wortteil „Panto-“ präge die angegriffene Marke auch nicht derart, daß der weitere Bestandteil „-gast“ völlig in den Hintergrund trete. Vielmehr komme diesem Wortteil eine gleichwertige Bedeutung zu, was nach der Rechtsprechung gegen die Annahme der Prägung von „Panto-“ spreche. „Panto-“ habe einen deutlich beschreibenden Anklang, wobei die griechische Bedeutung nur einem ganz geringfügigen Teil des Verkehrs bekannt sein dürfte. Den überwiegend angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich Ärzten und Apothekern, gebe der Markenanfang einen Hinweis auf den Wirkstoff Pantoprazol. Darüber hinaus handele es sich dabei um einen verbrauchten Bestandteil, dem bereits aus diesem Grund keine prägende Stellung zukomme. Neben den Marken der Widersprechenden gebe es 34 weitere „Panto“-Marken. Die von der Widersprechenden genannte Zahl von 289 Marken mit dem Bestandteil „gast“ sei irrelevant, da diese Zahl auch nicht vergleichbare Marken umfasse. Im übrigen seien auch beschreibende oder gar schutzunfähige Bestandteile geeignet, zur Prägung des Gesamteindrucks beizutragen. Mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet ebenfalls aus, da „Panto-“ für mehrere Hersteller eingetragen sei und daher nicht als Serienbestandteil für die Widersprechende in Frage komme.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Auch nach Auffassung des Senats besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen der Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, wobei nach den hierfür rele-

vanten Kriterien an den Abstand, den die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke einzuhalten hat, zugunsten der Widersprechenden strenge Anforderungen gestellt werden.

1.) Teilweise besteht Warenidentität. Auf Seiten der Widerspruchsmarke ist das registrierte Warenverzeichnis "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Mittel" maßgeblich, da die Benutzung nicht mehr bestritten wird. Diese Arzneimittel werden vom Oberbegriff "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" im Warenverzeichnis der jüngeren Marke umfasst. Die weiteren Waren der angegriffenen Marke liegen im Ähnlichkeitsbereich, was bei Verneinung der Verwechslungsgefahr selbst im Identitätsbereich keiner Erörterung bedarf.

2.) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist eingeschränkt, was unten insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung von "Panto" für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke näher ausgeführt wird. Denn es handelt sich um eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorgenommene Verkürzung einer Wirkstoffbezeichnung auf ihren Anfangsbestandteil, hier des in Magen-Darm-Mitteln - für solche ist die Widerspruchsmarke registriert - verwendeten Wirkstoffs "Pantoprazol". Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sind Anhaltspunkte weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zwar hat die Widersprechende Unterlagen vorgelegt, aus denen sich die Benutzung der älteren Marke als Exportmarke ergibt. Die Unterlagen lassen indessen nicht den Schluss auf eine intensive Benutzung zu, die ihrem Umfang nach geeignet wäre, die originär unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auszugleichen. Zudem ist ausschließlich eine Benutzung als Exportmarke für Kanada belegt (§ 26 Abs 4 MarkenG). Eine solche Markenverwendung ist nach Auffassung des Senats normalerweise nicht geeignet, eine erhöhte Bekanntheit und gesteigerte Kennzeichnungskraft im Inland zu bewirken, da hier bei der Etikettierung, der Verpackung und dem Versand der Präparate nur ein sehr geringer Teil der maßgeblichen Verkehrskreise mit der Marke in Berührung kommt. Dass nach der gesetzlichen Regelung des § 26 Abs 4 MarkenG das Anbringen einer Exportmarke als inländische Benutzung gilt, kann

nicht zu der (weiteren) Fiktion führen, eine etwa im Ausland erworbene Bekanntheit auch der inländischen Verkehrsauffassung zuzurechnen. Für eine derart extensive Auslegung bietet die Vorschrift keinen Anhaltspunkt (vgl dazu auch BPatG MarkenR 2004, 361, 365 li Sp - CYNARETTEN / Circanetten).

**3.)** Als beteiligte Verkehrskreise sind mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den jeweiligen Warenverzeichnissen auch Laien uneingeschränkt zu berücksichtigen. Für den Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen wird dabei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abgestellt, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann, der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl zum geänderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner III ; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington; zur Aufmerksamkeit im Gesundheitsbereich BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

**4.)** Die Ähnlichkeit der Marken ist aber so gering, dass selbst unter diesen Umständen, die einer Verwechslungsgefahr nicht entgegenwirken, sondern sie eher begünstigen, der zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche Abstand eingehalten ist. Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller Kriterien, die sich nach ständiger Rechtsprechung maßgeblich auf die Beurteilung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr auswirken (vgl BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT) ist die Gefahr von Verwechslungen und somit eine Verletzung des Schutzbereichs der älteren Marke in jeder Hinsicht zu verneinen.

**a)** Der Grad der Ähnlichkeit der Marken ist nach ihrem Gesamteindruck zu bestimmen. Dieser entspricht im Regelfall der im Markenregister eingetragenen Gesamtgestaltung, wie sie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise wahrgenommen wird (vgl BGH GRUR 2002, 342 – ASTRA / ESTRA-PUREN). Vergleicht man die sich gegenüber stehenden Marken "Panto" und "Pantogast" in ihrer Gesamtheit und unter - zumindest annähernd -

gleichwertiger Berücksichtigung der Wortteile "Panto-" und "-gast" der angegriffenen Marke, ergibt sich trotz der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke durch den markanten zusätzlichen Bestandteil, der eine deutliche Verlängerung des Markenwortes mit abweichender Laut- bzw Buchstabenfolge bewirkt, eine auffällige Verschiedenheit sowohl im Wortklang als auch im Schriftbild.

Insgesamt besteht deshalb ein so geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass selbst bei Warenidentität und einmal unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr besteht. Dies gilt unabhängig davon, ob man nach der Formulierung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente berücksichtigt (EuGH GRUR 1998, 387, 390 - Sabèl/Puma; so wohl auch BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin; zur Problematik der Formulierung des EuGH und zum wohl richtigen Verständnis von "unterscheidend" iSv "unterscheidungskräftig" bzw "kennzeichnungskräftig" siehe Bender in: Festschrift für Winfried Tilmann, 2003, S. 269 f ) oder ob man mit der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mehr auf die übereinstimmenden Elemente abstellt (vgl BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX), weil in jedem Fall der zusätzliche Markenbestandteil "-gast" die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sehr auffällig abhebt.

**b)** Eine die Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht begründende Ähnlichkeit der Marken könnte nur dann festgestellt werden, wenn dem Bestandteil "Panto-" der angegriffenen Marke eine ihren Gesamteindruck prägende, selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Bedeutung beigemessen werden könnte. Solche vom markenrechtlichen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in den verschiedenen Branchen je nach den Kennzeich-

nungsgewohnheiten und der Verkehrsauffassung sowie den Umständen des Einzelfalls in Betracht (vgl BGH GRUR 2004, 865 - Mustang, mwN). Danach können insbesondere auch bekannte oder zumindest erkennbare Herstellerangaben neben der speziellen Produktkennzeichnung in den Hintergrund treten (vgl BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten). Allerdings darf insoweit nicht schematisch vorgegangen werden.

Zunächst stellt sich die grundlegende Frage, ob auch bei einer einheitlichen Einwortmarke der Gesamteindruck durch einen ihrer Bestandteile in dem Sinne geprägt werden kann, dass der weitere oder die weiteren Bestandteile in den Hintergrund treten (vgl zu dieser Frage BPatG GRUR 2002, 438 - Wischmax). Denn es liegt auf der Hand, dass ein solcher Effekt eher bei mehrgliedrigen Marken auftreten kann. Allerdings ist eine Verkürzung der Gesamtmarke auf den fraglichen Bestandteil (was bei einer Einwortmarke in aller Regel ausgeschlossen sein dürfte) zwar ein Indiz, nicht aber zwingende Voraussetzung für die Annahme einer selbständig kollisionsbegründenden Bedeutung (vgl BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep; BPatG GRUR 1998, 821 – Tumarol / DURADOL Mundipharma; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 379), wengleich manche Entscheidungen dies anzunehmen scheinen. Bei mündlicher Wiedergabe lässt sich häufig kaum oder gar nicht heraushören, ob es sich um eine Einwortmarke oder um eine mehrgliedrige Marke handelt. Dies kann aber wohl nicht der ausschlaggebende Gesichtspunkt sein, da aus Rechtsgründen auf die Marke in ihrer im Markenregister eingetragenen Form abgestellt werden muss.

Hinzu kommt, daß aus Gründen der Sicherheit bei Arzneimittelbezeichnungen mit einer auf einen Bestandteil verkürzten Wiedergabe weniger zu rechnen ist, weil damit Schäden für die Gesundheit verbunden sein könnten (BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL). Auch vorliegend ist nicht zu erwarten, daß der Verbraucher bei der angegriffenen Marke das kennzeichnende Schwergewicht dem übereinstimmenden Bestandteil „Panto-“ beimisst.

Würde vorliegend die Möglichkeit einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Anfangsbestandteil "Panto" verneint, käme die Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nicht mehr in Betracht, denn der weitere Markenbestandteil "gast" kann weder überhört noch übersehen werden. Der Bundesgerichtshof hat - soweit ersichtlich - einen vergleichbaren Fall noch nicht positiv im Sinne einer Verwechslungsgefahr entschieden. Der Fall "City Plus / D2-BestCityPlus" (BGH MarkenR 2003, 385) ist insofern ein Sonderfall, als es - anders als vorliegend - um eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft des Bestandteils "CityPlus" ging, der zwar in der Gesamtmarke nicht durch einen Abstand zwischen den Wortbestandteilen, aber durch die sogenannte Binnengroßschreibung hervorgehoben ist. Andererseits hat der Bundesgerichtshof in den Entscheidungen "Innovadiclophlont / Diclophlogont" (GRUR 1996, 200) und "Polyflam / MONOFLAM" (GRUR 1999, 735) eine Verwechslungsgefahr jeweils nicht schon grundsätzlich wegen des Gesichtspunkts "Einwortmarke", sondern aufgrund der Umstände des Einzelfalls verneint. Der Senat unterstellt zugunsten der Widersprechenden, dass ein Bestandteil einer Einwortmarke eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung haben kann, zumal (Extrem-)Fälle denkbar sind, in denen eine Verneinung dieser Frage zu offenbar unbilligen Ergebnissen führen würde. Jedoch liegt bei Einwortmarken eine solche Annahme weniger nahe als bei eigenständigen Bestandteilen mehrgliedriger Marken.

**c)** Was den Bereich der Arzneimittel betrifft, so sind in den Entscheidungen "Nitrangin / Nitrangin Isis" (GRUR 1998, 815) und "ASTRA / ESTRA-PUREN" (GRUR 2002, 342) für die Fälle einer Markenbildung durch die Kombination von Sachhinweis bzw -anklang und Firmenschlagwort Kriterien aufgestellt worden, die unter Heranziehung weiterer markenrechtlicher Grundsätze auch im vorliegenden Fall insgesamt für eine Verneinung der Verwechslungsgefahr sprechen, wenngleich die angegriffene Marke keinen Firmenhinweis enthält

Im Fall "ASTRA / ESTRA-PUREN" ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofs das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei von einer gleichermaßen prägenden Be-

deutung beider Bestandteile der älteren Marke ausgegangen und hat sich dabei zutreffend auf die Klammerwirkung des Bindestrichs für das allgemeine Publikum sowie darauf gestützt, dass es für die Fachkreise nahe liege, bei einem estradiolhaltigen Präparat den Markenbestandteil "ESTRA" als sprechende Anlehnung an die Wirkstoffangabe "Estradiol" zu verstehen und deshalb den weiteren Bestandteil als (mitprägenden) Stammbestandteil einer Zeichenserie um so eher zu erkennen. Im Fall "Nitrangin / Nitrangin Isis" war dagegen ausschlaggebend, dass nach Auffassung des Bundesgerichtshofs bei der Annahme einer Kennzeichnungsschwäche von "Nitrangin" durch das Berufungsgericht wesentliche Umstände nicht berücksichtigt worden waren. Denn selbst bei Fachkreisen, bei denen eine Erfassung des Sinngehalts einer sprechenden Marke durchaus nahe liegt, müsse der durch die Art der Zusammenziehung der beschreibenden Angaben "Nitroglyzerin" und "Angina" erzielte Phantasiegehalt des Klagezeichens berücksichtigt werden. Zudem spreche die umfangreiche Benutzung und Bekanntheit von "Nitrangin" eher für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, jedenfalls sei diesem Markenbestandteil eine normale Kennzeichnungskraft zuzuerkennen.

Im vorliegenden Fall ist die Klammerwirkung der Zusammenschreibung der Bestandteile "Panto" und "gast" zu einer Einwortmarke erfahrungsgemäß noch erheblich stärker als bei einer Schreibweise mit Bindestrich wie bei "ESTRA-PUREN", was keiner weiteren Begründung bedarf. Somit kommt eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke "Pantogast" durch den Bestandteil "Panto" umso weniger in Betracht. Zudem ist die Widerspruchsmarke "Panto" bezüglich ihrer Kennzeichnungskraft nicht mit "Nitrangin" vergleichbar, was nicht nur daran liegt, dass ihre Benutzung als Exportmarke nicht zu einer Bekanntheit im insoweit maßgeblichen Inland geführt hat. Vor allem ist die Art der Zeichenbildung nicht vergleichbar. Während "Nitrangin" seine Kennzeichnungskraft aus der Zusammenziehung von zwei abgekürzten Fachbegriffen - und zwar einer Wirkstoffbezeichnung und einer Indikationsangabe - schöpft und es zur begrifflichen Erfassung nicht nur einschlägiger Fachkenntnisse, sondern auch einer analytischen Betrachtung und sprachlicher Phantasie bedarf, erschließt sich "Panto" als we-

sentlich näher liegende und marktübliche bloße Verkürzung einer Wirkstoffbezeichnung.

**d)** Zwar ist die Bezeichnung "PANTO" selbst kein eingeführter Fachbegriff. Sie wird auch noch nicht in zahlreichen benutzten Arzneimittelbezeichnungen wie ein Sachbegriff verwendet. Jedoch liegt im Bereich der Magen-Darm-Mittel, für den die Widerspruchsmarke im Markenregister eingetragen ist, ein so gebildeter Hinweis auf den Wirkstoff Pantoprazol (INN) nahe, der unstreitig eine große Bedeutung für eine bestimmte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von Magen-Darm-Geschwüren erlangt hat (vgl. ergänzend Süddeutsche Zeitung vom 28.1.2005, S. 25 "Altana plant höhere Dividende").

Im Hinblick auf die Bezeichnungsgewohnheiten in der Arzneimittelbranche beurteilt der Senat das Wortelement "Panto", das zugleich die Widerspruchsmarke bildet und Markenbestandteil der angegriffenen Marke ist, in dieser als zumindest Fachleuten ohne weiteres erkennbare und kennzeichnungsschwache Wirkstoffandeutung, die im Hinblick auf die Markenfunktionen jedenfalls nicht so gegenüber dem weiteren Wortelement „-gast“ dominiert, daß dieses vernachlässigt würde. Arzneimittelmarken, die in vielen Fällen den Wirkstoff, das Indikationsgebiet und andere Produktmerkmale als sogenannte "sprechende Marken" erkennen lassen sollen, werden bekanntermaßen häufig in der Weise gebildet, dass anstelle der fachsprachlich kompliziert gebildeten und zudem langen Wirkstoffbezeichnungen ein die vollständige Bezeichnung schlagwortartig verkürzendes und leichter erfassbares Wortelement, das aber die korrekte Bezeichnung repräsentieren soll, verwendet wird.

Soweit den ebenfalls angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen die beschreibende Bedeutung von „Panto“ nicht bekannt ist, kann aus Rechtsgründen einem objektiv beschreibenden oder zumindest erkennbar an einen Fachbegriff angelehnten Markenbestandteil nicht ohne weiteres ein entscheidendes kennzeichnendes Gewicht für die Beurteilung der Kollisionsgefahr zugemessen werden, wenn-

gleich der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder gar schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden kann und unter besonderen Voraussetzungen eine andere Betrachtungsweise geboten sein mag (vgl. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont / Diclophlogont; BGH MarkenR 2004, 356 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr 345). Die oben beschriebene Art der Markenbildung führt auch ohne konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkürzung „Panto“ eher zu der Vermutung, daß es sich um einen Sachhinweis handelt, wie es der Branchenübung auf dem Arzneimittelsektor entspricht.

In diese Art der Markenbildung fügt sich die naheliegende Abkürzung „PANTO“ für den Wirkstoff „Pantoprazol“ ohne weiteres ein, wie die von der Widersprechenden vorgelegte Liste eingetragener „Panto“-Marken erkennen lässt. Aus der Sicht des Fachverkehrs, aber auch erheblicher Teile der Verbraucherkreise dient in solchen Fällen der fragliche Markenbestandteil in erster Linie dazu, ein Produktmerkmal zu bezeichnen oder zumindest anzudeuten und somit Arzneimittel mit diesem Merkmal von anderen Arzneimitteln zu unterscheiden, nicht aber die Produkte ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren. Daher ist es wichtig, sich einen vorhandenen weiteren Markenbestandteil einzuprägen, der zur Unterscheidung der jeweils mit demselben Wirkstoff versehenen Produkte nach dem Herstellerunternehmen geeignet erscheint. Es ist nicht damit zu rechnen, dass ein solcher Bestandteil – wie vorliegend "-gast" – in den Hintergrund tritt und vernachlässigt wird.

An dieser Beurteilung ändert sich auch dann nichts, wenn man mit der Widersprechenden von einer Kennzeichnungsschwäche der Endung „-gast“ als Hinweis auf das Anwendungsgebiet „Magen; den Magen betreffend“ ausgeht. Zwar besteht eine größere Anzahl von Arzneimittelkennzeichnungen, die das Element „-gastr-“ mit derselben Bedeutung (vgl. hierzu DUDEN Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl. 2003) enthalten. Demgegenüber sind in der Roten Liste 2005 nur drei Bezeichnungen aufgeführt, die über die Endung „-gast“ verfügen. Da bei eingliedrigem Marken kennzeichnungsschwache Elemente zur Prägung des

Gesamteindrucks beitragen und mitberücksichtigt werden müssen (vgl. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont / Diclophlogont), genügt eine Kennzeichnungsschwäche von „-gast“ noch nicht, um diese Endsilbe aus dem einheitlichen Markenwort der angegriffenen Marke auszugliedern und im Rahmen des für die Ähnlichkeit der Marken maßgeblichen Gesamteindrucks zu vernachlässigen. Auch handelt es sich nicht um eine derartig glatt beschreibende Angabe wie „oral“, „forte“, „retard“ oder eben „gastr-“ (vgl. hierzu auch DUDEN Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl., 2003), die zu einer anderen Beurteilung führen können, weil die beteiligten Verkehrskreise diese Angaben keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung beimessen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 446, 449). Vielmehr verschmelzen die beiden Bestandteile „Panto-“ und „-gast“ klanglich wie schriftbildlich zu einer Gesamtbezeichnung, die sich dem Verkehr insgesamt als Phantasiebegriff darstellt.

Dass, wie die Widersprechende meint, auch weitere Wirkstoffnamen wie die „Pantothensäure“ mit der Buchstabenfolge „Panto-“ bezeichnet werden könnten, spricht ebenfalls nicht gegen Verneinung der Verwechslungsgefahr. Die Bedeutung eines Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Sachhinweis und damit die maßgebliche Kennzeichnungskraft ist immer in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu beurteilen, hier also in Bezug auf Magen-Darm-Mittel (vgl. hierzu PAVIS PROMA BPatG 25 W(pat) 43/97 vom 11.12.1997 – PANTO / Pantona). Auch führt nach der Rechtsprechung des EuGH die Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung oder Abkürzung nicht zwingend dazu, diese Bezeichnung als Phantasiewort mit wenigstens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zu behandeln (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 124 – DOUBLEMINT/Wrigley; EuGH C-150/02 vom 5.2.2004 – Streamserve – soweit ersichtlich nicht veröffentlicht).

Unter diesen Umständen können Erfahrungssätze, wonach der Gesamteindruck von Marken eher von übereinstimmenden Elementen beeinflusst sein kann und

hierbei Wortanfängen eine besondere Bedeutung zukommt, in Kollisionsfällen wie dem hier vorliegenden nicht durchgreifen.

**f)** Auch besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

**aa)** Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Unterschied in den Marken zwar wahrgenommen wird, dass auf Grund von Gemeinsamkeiten das Publikum jedoch Anlass für die Annahme hat, die fraglichen Waren bzw Dienstleistungen stammten aus demselben Betrieb oder wenigstens aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Als weitere Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, dem Hinweischarakter für das Unternehmen der Widersprechenden zukommt, was insbesondere im Zusammenhang mit einer Markenserie der Fall sein kann. Dies ist dann anzunehmen, wenn das als Firmenhinweis in der Widerspruchsmarke verwendete Element in der jüngeren Marke erscheint, wenn es sich um einen besonders charakteristischen Bestandteil handelt oder wenn das verwendete Element erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont / Diclophlogont; BGH GRUR 2002, 542 – Cefallone; BGH GRUR 2000, 886 – Bayer / BeiChem). Damit wird einer Übung mancher Unternehmen Rechnung getragen, die sich zur Kennzeichnung ihrer verschiedenen Produkte eines einheitlichen Stammbestandteils bedienen, um dadurch die Zusammengehörigkeit der so gekennzeichneten Produkte und die gemeinsame Herkunft aus ihrem Unternehmen kenntlich zu machen.

**bb)** Die Voraussetzungen, unter denen die sog assoziative Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre, liegen indessen nicht vor. Denn es handelt es sich - wie ausgeführt - bei dem hier übereinstimmenden Bestandteil "Panto-" nicht um ein auf das Unternehmen der Widersprechenden allein hinweisendes Element. Zwar verfügt die Widersprechende eine größere Anzahl von "Panto"-Marken. Ausweis-

lich der von ihr vorgelegten Liste eingetragener Marken mit dem Anfangsbestandteil "Panto" besitzen aber auch eine Reihe anderer Hersteller von Pharmazeutika Marken mit diesem Zeichenelement. Dass die Widersprechende mit einer Anzahl dieser Markeninhaber Abgrenzungsvereinbarungen geschlossen hat, ändert hieran nichts. Zur Benutzungslage all dieser Marken ist nichts vorgetragen, nur eine inländische Benutzung könnte aber in der Verkehrsauffassung die Vorstellung von einer Markenserie bilden. Anders als in der dem Europäischen Gerichtshof vorgelegten Sache "T-FLEXITEL / FLEXITEL" (BPatG GRUR 2003, 36), über die wegen Rücknahme der Markenmeldung nicht zu entscheiden war, sowie in der Sache "T-Life / Life", in der das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat (BPatG 29 W (pat) 195/02 vom 3.11.2004, noch nicht veröffentlicht), ist die Abkürzung "Panto-" wegen ihres deutlichen Hinweises auf den Wirkstoffnamen "Pantoprazol" originär wenig geeignet, als Unternehmenshinweis oder Serienzeichenbestandteil zu wirken. Diese Funktion kommt in der angegriffenen Marke der Endung "gast" zu. Der Senat sieht die Entscheidung im vorliegenden Fall auch nicht in Abhängigkeit von der Beantwortung der Fragen, die das OLG Düsseldorf in der Sache "THOMSON LIVE / LIVE" (GRUR-RR 2004, 322) dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat.

**4)** Die von der Widersprechenden angeführte Rechtsprechung spricht nach Auffassung des Senats nicht für ein anderes Ergebnis.

Die Entscheidungen "Blendax Pep" (BGH GRUR 1996, 404) und "p3-drano" (BGH GRUR 1996, 977) betreffen nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbare Sachverhalte, weil es sich dort gerade nicht um Einwortmarken, sondern um mehrgliedrige Marken gehandelt hat, bei denen zudem sehr bekannte ("Blendax") bzw im Verkehr durchgesetzte Bestandteile einer Zeichenserie ("p3") betroffen waren. Auch die Entscheidung "Azubactrin / BACTRIM" (BPatG GRUR 1993, 672), beruhte auf dem Umstand einer langjährigen umfangreichen Benutzung der älteren Marke "BACTRIM". Auch handelte es sich bei der Marke "BACTRIM" nicht um eine direkt beschreibende oder an eine beschreibende Angabe erkennbar ange-

lehnte Bezeichnung. Die Entscheidung "Nitrangin Isis" (GRUR1998, 815) betrifft eine aus zwei Bestandteilen bestehende Marke, deren erster Bestandteil keine beschreibende Angabe, sondern eine nicht nahe liegende Abkürzung der Fachbegriffe "Nitroglycerin" und "Angina (pectoris)" darstellt, während die Entscheidung "Essomercol/Marcol" (BGH GRUR 1977, 84) darauf zurückzuführen war, daß "ESSO" eine berühmte Marke ist. Auch die Entscheidung "salvent/Salventerol" (BGH GRUR 1998, 924) trifft nicht die vorliegende Sachlage, da der hier angegriffenen Marke nicht nur eine als auf dem Arzneimittelgebiet häufig verwendet bezeichnete Endung ("-erol"), sondern das Firmenschlagwort der Markeninhaberin angefügt wurde, das als solches zumindest normal kennzeichnungskräftig ist.

5.) Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

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

VRi Kliems ist wegen  
Urlaubs gehindert zu  
unterschreiben.

Merzbach

Sredl

Sredl

Na