



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 141/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 30 037**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **Cetirsine**

Ist am 7. Januar 2001 für "Pharmazeutische Erzeugnisse" unter der Nummer 301 30 037 in das Markenregister eingetragen worden und beansprucht nach einer Teillöschung Schutz noch für „Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Antiallergika“.

Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der älteren Marke IR 504 798 A

#### **ZETIR**

die seit dem 8. Juli 1986 in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für „Produits pharmaceutiques antihistaminiques“ genießt und am 1. Oktober 1986 in Les Marques Internationales veröffentlicht worden ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 31. März 2003 durch einen Regierungsangestellten des gehobe-

nen Dienstes die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und unterschiedlicher Indikation der Waren, die aber zu einer hochgradigen Ähnlichkeit führen könne, halte die angegriffene Marke den notwendigen, nach strengen Maßstäben zu bemessenden Abstand ein. Der klangliche Unterschied in der Endung „sine“ der angegriffenen Marke reiche trotz der übereinstimmenden Lautfolge „Z/Cetir“ am Wortanfang hierfür aus, da die zusätzlichen Silben zu einem unterschiedlichen Sprech- und Betonungsrhythmus führten und die Betonung gerade auf der Endung „sine“ läge. Klangliche Verwechslungen seien dadurch ebenso wie schriftbildliche ausgeschlossen. Ein gedankliches Miteinander-in-Verbindung-Bringen sei wegen des unterschiedlichen Anlauts und der deswegen fraglichen Eignung der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil zweifelhaft, zumal die Widersprechende nichts vorgetragen habe, was für eine Markenserie mit dem Bestandteil „ZETIR“ spreche. Außerdem lasse sich die angegriffene Marke nicht in zwei Teile trennen.

Hiergegen richtet sich die nach § 165 Abs 4 MarkenG eingelegte Beschwerde der Widersprechenden. Die Markenstelle verkenne, daß es sich um identische Waren handele, denn Antihistaminika würden bei Allergien angewendet. Auch sei von einer klanglichen Identität auszugehen, da die Anlaute „C“ bzw „Z“ gleich gesprochen würden. Die Kennzeichnungskraft sei nicht nur durchschnittlich, sondern die Widerspruchsmarke habe seit ihrer Markteinführung 2001 durch ständig steigende Umsätze (2001: €; 2002 ... €; 2003, 1. Halbjahr: ...€) eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und damit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erreicht. Die Endung „-sine“ der angegriffenen Marke könne angesichts des klanglich identischen Wortanfangs „Z/Cetir-“, einer Verwechslungsgefahr nicht entgegen wirken, zumal der Verkehr an englischsprachige Markenworte gewöhnt sei und daher das Endungs-E nicht mitsprechen werde. Die angegriffene Marke klinge dann wie „CETIRsin“. Schließlich treffe der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht zu, wonach mehr als 20 Marken mit dem Bestandteil „CETIR“ eingetragen seien. Davon seien 2 bereits gelöscht. Gegen fünf weitere, darunter

auch die hier angegriffene Marke, die alle der Inhaberin der hier angegriffenen Marke gehörten, seien Widerspruchsverfahren anhängig. Die restlichen Marken gehörten entweder der Widersprechenden oder enthielten einen zusätzlichen kennzeichnungsstarken Bestandteil, der sich deutlich von der hier angegriffenen Marke abhöbe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen sowie nach Aktenlage zu entscheiden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat weder Anträge gestellt noch sich in der Sache geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, denn auch nach Auffassung des Senats besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden.

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, nämlich Antiallergika“ eingetragen ist, kann mit den Waren der Widerspruchsmarke „Produits pharmaceutiques anti-histaminiques“ Warenidentität bestehen, denn in der Hauptgruppe 07 der Roten Liste „Antiallergika“ bilden Anthistaminika eine Untergruppe. Da in den Warenverzeichnissen eine Rezeptpflicht nicht enthalten ist, sind die allgemeinen Verkehrskreise bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. Dabei ist allerdings grundsätzlich nicht auf den sich nur flüchtig mit den Waren befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen, 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).

Von einer seitens der Widersprechenden geltend gemachten gesteigerten Kennzeichnungskraft kann nicht ausgegangen werden. Das in diesem Zusammenhang vorgelegte Werbeblatt sowie die – ohnehin weder nachgewiesenen noch glaubhaft gemachten – Umsatzzahlen für die Jahre 2001 bis 2003 (erste Jahreshälfte) erlauben allein keine Feststellungen zur Stellung der Widerspruchsmarke im Markt im Vergleich zu Konkurrenzprodukten und zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang ohnehin zu beachten, dass Umsatzzahlen allein nicht ohne weiteres zum Beleg einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit geeignet sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 297).

Der Senat geht daher bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, wenngleich insoweit Zweifel bestehen können, weil „Zitir“ sich klanglich an die nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige 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 ei-

ner analysierenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152). Danach unterscheiden sich die beiden Marken trotz der klanglichen Übereinstimmung in dem wie „Cetier“ gesprochenen Bestandteil ihrem Gesamteindruck nach aufgrund des weder zu übersehenden noch zu überhörenden zusätzlichen Bestandteils „-sine“ 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 häufig undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter strengen Anforderungen an den Markenabstand jederzeit gewährleistet ist. Der bildlichen Verwechslungsgefahr werden 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 zusammengescriebenen Markenwort 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. Die 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). Auch wenn dies nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung führt, muss berücksichtigt werden, dass der identische warenbeschreibende Bestandteil „cetir-“, in seiner kennzeichnenden Bedeutung reduziert ist und der Verkehr die nachfolgenden Wortbestandteile um so eher wahrnehmen wird.

Dass es sich bei der zusätzlichen Silbe „-sine“ der angegriffenen Marke um einen infolge der häufigen Verwendung in Arzneimittelkennzeichnungen kennzeichnungsschwachen Bestandteil handelt, konnte nicht festgestellt werden. Selbst wenn auch kennzeichnungsschwache Elemente bei eingliedrigen Marken zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen können und deshalb im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr in aller Regel nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (BGH, GRUR 1996, 200, 201 – Innovadiclophlont; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdnr. 449), würde eine Kennzeichnungsschwäche von „-sine“ nicht dazu führen, diese Endsilbe aus dem einheitlichen Markenwort auszugliedern und im Rahmen des für die Ähnlichkeit der Marken maßgeblichen Gesamteindrucks nicht zu berücksichtigen. Zwar kann im Ausnahmefall eine abweichende Beurteilung bei glatt beschreibenden Angaben, insbesondere Darreichungs-, Wirk- oder Beschaffenheitshinweisen wie z.B. „oral, forte, retard“ geboten sein, 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 „-sine“ der angegriffenen Marke jedoch nicht. Dem Senat liegen keine Anhaltspunkte dafür

vor, dass dieses Element vom Verkehr möglicherweise in seiner Bedeutung als lateinische Präposition im Sinne von „ohne“ verstanden wird oder sonst als Hinweis auf die Art des Arzneimittels selbst oder dessen Abgabeform dient. Keinesfalls handelt es sich aber um einen selbständig verwendeten warenbeschreibenden Zusatz, wie dies etwa bei den Begriffen „forte“ oder „retard“ der Fall ist. Vielmehr verschmelzen die beiden Bestandteile „Cetir“ und „-sine“ klanglich zu einer Gesamtbezeichnung, welche sich für den Verkehr mangels eines erkennbar beschreibenden Inhalts des Bestandteils „-sine“ insgesamt als Phantasiebegriff darstellt.

Der Senat sieht auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass wegen der klanglichen Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem Wortanfang „Cetir“ der angegriffenen Marke die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, insbesondere eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens besteht. Wegen seines beschreibenden Anklangs und der Verwendung auch in Drittmarken kann sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch aus Rechtsgründen in einem solchen Wortelement kein auf die Widersprechende allein 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, selbst 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

Merzbach

Sredl

Na

