



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 164/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 50 983**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. August 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende, des Richters Merzbach sowie der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2001 und 24. März 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 39550983 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2104891 angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 2104891 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 14. Dezember 1995 angemeldete Marke 395 50 983

### **Etid**

ist am 13. Juni 1996 in das Markenregister eingetragen worden und nunmehr noch für die Waren

"Zytostatika zur parenteralen Anwendung"

geschützt. Die Eintragung wurde am 20. September 1996 veröffentlicht.

Die Inhaberin der 1988 angemeldeten und am 9. Juni 1998 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich verschreibungspflichtige Antihypotonika"

eingetragenen Marke 2 104 891

**etil von ct**

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 26. Juni 2001 und vom 24. März 2003, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2104891 angeordnet. Die Zurückweisung eines weiteren Widerspruchs im Beschluss vom 26. Juni 2001 wurde nicht angegriffen.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen seien, sei von der Registerlage auszugehen. Danach könnten die Vergleichsmarken sich zur Kennzeichnung ähnlicher Waren im Arzneimittelbereich begegnen, wobei nicht nur von einem entfernten Grad der Warenähnlichkeit auszugehen sei, da Arzneimittel untereinander als in einem zumindest mittleren Ähnlichkeitsbereich liegend angesehen würden. Die deutliche Indikationsverschiedenheit und die Unterschiede in der Darreichungsform führten zu einem gewissen Warenabstand, rechtfertigten indessen nicht die Annahme einer Warenferne. Wegen der im Warenverzeichnis der Widersprechenden festgeschriebenen Rezeptpflicht, welche auch für die Waren der angegriffenen Marke in tatsächlicher Hinsicht bestehen dürfte, sei vermehrt auf das Unterscheidungsvermögen in den Fachkreisen der Ärzte und Apotheker abzustellen. Andererseits dürfe nicht vernachlässigt werden, dass hierdurch mündliche Markenbenennungen oder solche durch medizinisches Fachpersonal bzw deren Hilfskräfte nicht ausgeschlossen werden könne. Es sei von einer normalen Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Bei dieser Ausgangslage müssten an den Abstand der Marken mittlere Anforderungen gestellt werden, die jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht erfüllt seien. Beachtliche Teile der angesprochenen (Fach-)Verkehrskreise müßten der Herstellerangabe "von ct" lediglich eine untergeordnete und dem Bestandteil "etil" eine selbständig prägende Bedeutung bei. Wenn die Herstellerangabe bekannt und der weitere Bestandteil für sich genommen von Hause aus kennzeichnungskräftig sei, falle die Angabe des Herstellers oder eines Stammbestandteils einer Zeichenserie in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht. Maßgeblichen Teilen des Fachverkehrs sei bekannt, dass die Widersprechende ihre Zeichen fast durchweg unter Verwendung des Zusatzes "von ct" bilde. Es handele sich dabei um einen Stamm- bzw Firmenbestandteil, der als Bestandteil einer konkreten Produktkennzeichnung weitgehend vernachlässigt werde. Präge sonach der Bestandteil "etil" den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, könnten klangliche Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Die Vergleichswörter "etil" und "Etid" stimmten bis auf den Schlusskonsonanten überein, wobei sowohl "l" als auch "d" am Wortende nicht besonders in Erscheinung träten und zudem in ihrer Eigenschaft als Zahnlaute klangverwandt seien.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2001 und vom 24. März 2003 aufzuheben, soweit die Löschung angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Marke 2104891 zurückzuweisen.

Es sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Rein vorsorglich werde die Nichtbenutzungseinrede erhoben für den Fall, dass das Gericht von einer Verwechslungsgefahr ausgehe. Eine Warenähnlichkeit sei absolut ausgeschlossen. Die sich gegenüberstehenden Waren wiesen hinsichtlich Art, Verwendungszweck und Nut-

zung keinerlei Berührungspunkte auf. Auch wenn die Waren der Widerspruchsmarke als "verschreibungspflichtige Antihypotonika" eingetragen worden seien, würden sie (rechtserhaltende Benutzung unterstellt), rezeptfrei vertrieben und oral eingenommen. Ihre Anwendungsgebiete seien Kreislaufstörungen und niedriger Blutdruck. Die Waren der angemeldeten Marke seien tatsächlich verschreibungspflichtig. Zytostatika würden ausschließlich von Ärzten dosiert, und die Einnahme erfolge ausschließlich unter Aufsicht von Ärzten. Die registrierte parenterale Anwendung bedeute, dass die Waren injiziert würden. Die Vertriebsstätten seien nicht gleich, denn die Waren der Widerspruchsmarke seien in jeder Apotheke erhältlich, ein regelmäßiger Vertrieb von Zytostatika erfolge hingegen von Großhändlern an Krankenhäuser. Der Bestandteil "etil" präge nicht allein den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke, denn der Verkehr unterscheide die Waren auf dem Gebiet der pharmazeutischen Mittel immer häufiger nach dem Namen des Herstellers, und die Unternehmensbezeichnung trete immer seltener zurück. Der Bestandteil "ct" sei ein Hinweis auf den Hersteller. Hinzu komme, dass der Bestandteil "etil", der für den Fachverkehr erkennbar auf den Wirkstoff "Etilefrin" hinweise, warenbeschreibend und damit ein schwach kennzeichnungskräftiger Bestandteil sei. Selbst wenn eine derartige Prägung zu bejahen wäre, läge keine hohe Ähnlichkeit zwischen "etil" und "Etid" vor.

Die Widersprechende hat zur Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Eingabe vom 31. August 2004 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

vorsorglich bestritten für den Fall, dass das Gericht von einer Verwechslungsgefahr ausgehe. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die Beschwerde bereits deshalb Erfolg haben muss, weil die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke eingereicht hat, oder ob man die gewählte Formulierung "...für den Fall, dass das Gericht von einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken ausgeht..." als Bedingung auffasst und die Einrede (§ 43 Abs 1 MarkenG) damit unwirksam ist, weil die prozessuale Erklärung dann unter einer Bedingung abgegeben wäre. Aber auch wenn man für die Prüfung der Verwechslungsgefahr von den registrierten Waren ausgeht, besteht keine Verwechslungsgefahr.

Deren Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 22).

Die Waren der angegriffenen Marke - Zytostatika zur parenteralen Anwendung - sind denen der Widerspruchsmarke - verschreibungspflichtigen Antihypotonika – grundsätzlich ähnlich, es besteht zwischen ihnen aber ein erheblicher Warenabstand. Es handelt sich zwar jeweils um Arzneimittel, jedoch gehören sie unterschiedlichen Hauptgruppen der Roten Liste an und haben ein deutlich anderes Anwendungsgebiet. Die Abgabeform kann allerdings identisch sein, da auch Antihypotonika parenteral verabreicht werden können.

Die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit hat mangels anderer Anhaltspunkte eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Allein der Umstand, dass der Zeichenbestandteil "etil" an den INN "Etilefrin" angelehnt ist, führt nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit.

Die Zeichen kommen sich jedoch nicht so nahe, dass mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen wäre.

Da die Waren der Widerspruchsmarke nach der Registerlage der Rezeptpflicht unterliegen, ist die Gefahr von Begegnungen der Zeichen bei Laien ohne Einschaltung des Fachverkehrs erheblich eingeschränkt. Hinzu kommt, dass auch bei den Waren der angegriffenen Marke "Zytostatika zur parenteralen Anwendung" regelmäßig der Fachverkehr eingeschaltet ist. Doch selbst bei einseitiger Rezeptpflicht ist verstärkt auf den Fachverkehr, also insbesondere Ärzte und Apotheker und deren Fachpersonal abzustellen, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Arzneimitteln sorgfältiger ist und deshalb seltener Markenverwechslungen unterliegt (Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 9 Rdn 168; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone). Allerdings darf die Gefahr mündlicher Benennungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch den Patienten nicht völlig vernachlässigt werden (Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 9 Rdn 173). Dabei ist jedoch auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen, der allem, was mit Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände reichen auch geringere Unterschiede in den Zeichen aus, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Dabei kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an.

In ihrer Gesamtheit sind die Zeichen allerdings bereits durch den Bestandteil "von ct" der Widerspruchsmarke, welcher in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat, so unterschiedlich, dass nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt indessen nicht dazu, stets die Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbe-

standteil eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 370).

Welche Bedeutung im Einzelfall einem Firmennamen oder einer Firmenmarke neben einem weiteren Bestandteil zukommt, ist dabei differenziert zu beurteilen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 416). Entscheidend ist, ob innerhalb der Kombinationsmarke der Firmenname als solcher bekannt oder zumindest erkennbar ist und wie die Verkehrsauffassung und Gepflogenheiten in der jeweiligen Branche sind. Bei der Widerspruchsmarke ist durch die Verbindung der beiden Bestandteile durch das Wort "von" die Angabe "ct" als Firmenname bzw -schlagwort erkennbar. Zudem ist jedenfalls dem Fachverkehr das Firmenschlagwort "ct" nicht unbekannt.

Der weitere Bestandteil "etil" ist eine Angabe, die einer Wirkstoffbezeichnung – dem INN "Etilefrin" - angenähert ist, so dass der Verkehr, insbesondere der hier im Vordergrund stehende Fachverkehr, darin möglicherweise nicht mehr den produktkennzeichnenden Schwerpunkt sehen kann. Bei dem Markenbestandteil "etil" fehlt allerdings am Wortende ein wesentlicher Teil dieses INN, so dass eine die Kennzeichnungskraft erheblich schwächende Erinnerung an die beschreibende Angabe nicht zwingend vorliegt. Die Beachtlichkeit der Herstellerangabe bei der Entscheidung "paracet von ct"/"PARA-CET Woelm" (vgl BPatG GRUR 1992, 105) gilt nicht gleichermaßen für die vorliegende Fallgestaltung. Die Verwendung des Anfangsbestandteils einer Wirkstoffbezeichnung wie bei "paracet" gegenüber "Paracetamol" erscheint gängig und veranlasst den Verkehr eher, sich die Herstellerangabe miteinzuprägen (vgl auch BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Der INN "Etilefrin" ist dem Verkehr dagegen nicht so geläufig wie die Angabe "Paracetamol", so dass möglicherweise noch ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise in "etil" die eigentliche Produktkennzeichnung sieht, welcher gegenüber die Herstellerangabe "von ct" in den Hintergrund tritt. Auch wenn der Ver-



kehr auf dem vorliegenden Warengbiet aus Gründen der Sicherheit nicht dazu neigt, Warenkennzeichnungen auf einen Bestandteil zu verkürzen (vgl. ergänzend BPatGE 36, 262 –GOLDWELL-JET; BPatG Mitt. 1987, 116 – BENICIL-IPSA), kann letztlich jedoch dahingestellt bleiben, ob der Zeichenbestandteil "etil" noch eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist, denn der Bestandteil "etil" kommt der angegriffenen Marke "Etid" nicht so nahe, dass bei den vorliegenden Waren, die einen deutlichen Abstand voneinander halten, eine Verwechslungsgefahr besteht.

Silbenzahl, Vokalfolge und Zeichenanfang sind zwar identisch. Die Wörter sind jedoch relativ kurz und überschaubar, so dass auch der Unterschied in einem einzigen Buchstaben am Wortende bedeutsam ist. Während der Konsonant "d" der angegriffenen Marke ein Sprenglaut ist, handelt es sich bei dem Laut "l" der Widerspruchsmarke um einen Fließlaut. Auch wenn beide Zahnlaute darstellen, ist der klangliche Unterschied zwischen einem Sprenglaut und einem Fließlaut erheblich und gut wahrnehmbar. Außerdem liegt die Betonung regelmäßig auf der zweiten Silbe, was die klanglichen Unterschiede noch deutlicher werden lässt. Hinzu kommt, dass diese Bestandteile an unterschiedliche INN angelehnt sind bzw. an sie erinnern (Etilefrin und Etidronsäure), was jedenfalls für den angesprochenen Fachverkehr eine zusätzliche Merkhilfe bietet. Die Fälle einer Begegnung der Zeichen bei Laien ohne Einschaltung eines Arztes sind wegen der Rezeptpflichtigkeit der Waren der Widerspruchsmarke ohnehin stark reduziert. Zudem ist Laien der Bestandteil "ct" weniger als Firmenhinweis bekannt, so dass diese weniger dazu neigen, in "etil" die eigentliche Kennzeichnung zu sehen. Insgesamt reicht der klangliche Unterschied, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Auch schriftbildlich sind die Zeichen wegen der unterschiedlichen Zeichenlänge hinreichend unterschiedlich, um bei diesen Waren eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Das Schriftbild gestattet eine genauere und in der Regel wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 9

Rdn 207), so dass die Unterschiede eher auffallen. Zudem ist es fraglich, ob bei schriftbildlicher Wiedergabe die Herstellerbezeichnung "von ct" in der Widerspruchsmarke ebenfalls zurücktritt. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr stellt die Rechtsprechung des BGH nämlich verstärkt auf die Marke in ihrem visuellen Erscheinungsbild insgesamt ab (BGH GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV; BGH GRUR 1999, 241 – Lions). Inwieweit die Anwendung unterschiedlicher Kriterien bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wegen des Schriftbilds der Zeichen einerseits und des Klangbilds andererseits im Einzelfall zwingend ist, kann letztlich dahingestellt bleiben. Selbst wenn man bei noch erheblichen Verkehrskreisen von einer Prägung des schriftbildlichen Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch den Bestandteil "etil" ausginge, reichte der Unterschied am jeweiligen Wortende zwischen "d" und "l" bei den aus lediglich vier Buchstaben bestehenden Bestandteilen und der deutlichen Verschiedenheit der Waren aus, eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher Erfolg.

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

Sredl

Merzbach

Bayer

Ju